

LUISS GUIDO CARLI
LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI SOCIALI
Facoltà di Giurisprudenza
Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Arbitrato Interno ed Internazionale
XX Ciclo

“L'Arbitrato WIPO”

TUTOR

Chiarissimo Prof.
Bruno Nicola SASSANI

CANDIDATA

Michela TAMBURRANO

Indice

Introduzione

1. La World Intellectual Property Organization	
1.1. Brevi cenni storici.....	1
1.2. Obiettivi e finalità dell'Organizzazione.....	3
1.3. Decision – Making Bodies.....	4
1.4. Wipo Arbitration and Mediation Center.....	9
2. WIPO Arbitration Rules	
2.1 WIPO Arbitration	
2.1.1. General Provisions (Articles 1 To 4).....	14
2.1.2. Composition and Establishment of the Tribunal (Articles 14 To 39).....	20
2.1.3. Commencement of Arbitration (Articles 6 To 13).....	53
2.1.4. Conduct of the Arbitration (Articles 37 to 58).....	56
2.1.5. Interim Measures of Protection and Commentary on the WIPO Emergency Relief Rules (Article 46).....	78
2.1.6. Disclosure of Trade Secrets and Other Confidential Information (Article 52).....	85
2.1.7. Awards and Other Decisions (Articles 59 To 66).....	88
2.1.8. Fees and Costs (Articles 67 and 70).....	100
2.1.9. Confidentiality (Articles 73 To 76).....	103
2.1.10. Miscellaneous Articles (Articles 77 and 78).....	112
2.2. WIPO Expedited Rules	
2.2.1. The Request for Arbitration and Answer to the Request.....	115
2.2.2. Hearings.....	117
2.2.3. The Time Limit for the Final Award.....	119
2.3. WIPO'S Recommended Arbitration Clauses and Agreements	
3. Intellectual Property Disputes and Decisions	
3.1. Intellectual Property Services.....	124
3.2. Alternative Domain Name Dispute Resolution.....	131
3.3. Wipo Arbitration Intellectual Property Case Examples.....	137
3.4. Alcuni casi risolti in Italia.....	141
Appendice Normativa	

WIPO Convention.....	145
WIPO Arbitration Rules.....	154
WIPO Expedited Arbitration Rules.....	188
Bibliografia	

1. La World Intellectual Property Organization

1.1. 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*).

1.2. 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*”,

⁽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).

dall'altro quello di “*assicurare una cooperazione amministrativa tra le Unioni*”.

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.

1.3. Decision – Making Bodies

Secondo quanto previsto nell'art. 5 della Convenzione, l'ingresso nell'Organizzazione è aperto a ciascuno Stato membro di una delle Unioni definite nell'articolo 2, par. vii), nonché a ciascuno Stato, anche se non membro delle indicate Unioni, a condizione che sia un membro delle Nazioni Unite, ovvero di una delle Agenzie Specializzate in relazione con le Nazioni Unite, o dell'agenzia internazionale per l'Energia Atomica, o una parte dello statuto della Corte Internazionale di Giustizia, ovvero sia stato invitato dall'Assemblea Generale a diventare parte della Convenzione.

Attualmente, è composta da 184 Stati Membri, a ciascuno dei quali spetta un diritto di voto.

Le decisioni relative alle attività del centro WIPO sono deliberate dagli Stati Membri medesimi, i cui incontri sono coordinati dal Segretariato. Gli Stati i riuniscono nell'Assemblea Generale, la cui composizione e le funzioni esercitate sono regolate dall'art. 6 della Convenzione WIPO. Accanto ad essa, troviamo la Conferenza WIPO (art. 7) e la Commissione di Coordinamento (art. 8).

Esaminiamo ciascuno dei suddetti organi più da vicino.

L'art. 6 prevede che l'*Assemblea Generale* (*General Assembly*) è costituita dagli Stati che hanno sottoscritto il regolamento WIPO. Il governo di ciascuno di essi è rappresentato da un delegato, il quale può essere assistito da delegati, consulenti ed esperti.

All'Assemblea spetta:

- i) nominare il Direttore Generale;
- ii) rivedere ed approvare i rendiconti emessi dal Direttore Generale concernenti l'Organizzazione;
- iii) rivedere ed approvare i rendiconti e le attività svolte dalla Commissione di Coordinamento, nonché impartire istruzioni alla medesima;
- iv) adottare il piano biennale di spese dell'Unione;
- v) approvare le misure proposte dal Direttore Generale relative all'amministrazione degli accordi internazionali previsti dall'art. 4 (iii);
- vi) adottare un piano di regolazione finanziaria dell'Organizzazione;
- vii) determinare la lingua che adatterà il Segretariato nello svolgimento delle proprie attività, prendendo in considerazione le regole applicate nelle Nazioni Unite;
- viii) invitare gli Stati di cui all'art. 5(2) (ii) a diventare parte della Convenzione;

ix) determinare quali Stati non membri dell'Organizzazione e quali organizzazioni internazionali intergovernamentali e non devono essere ammessi ai propri incontri in qualità di osservatori;

x) esercitare le altre funzioni che ritiene appropriate secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Il *quorum* necessario per adottare ogni decisione è costituito dalla metà degli Stati Membri dell'Assemblea Generale.

Tuttavia, nel caso in cui in un sessione sia presente un numero di Stati inferiore alla metà o ad un terzo dei membri dell'Assemblea Generale, quest'ultima può comunque adottare decisioni, ad eccezione di quelle concernenti gli aspetti procedurali, le quali sono efficaci soltanto se risultano rispettate le seguenti condizioni. L'*International Bureau* deve comunicare le decisioni adottate agli Stati membri che non sono rappresentati in assemblea, invitandoli ad esprimere un voto o un'astensione entro il termine di tre mesi dalla comunicazione. Se al termine di tale periodo, il numero di Stati che ha espresso il proprio voto o astensione equivale al numero di Stati mancanti al raggiungimento del *quorum*, la decisione s'intende adottata con efficacia immediata.

Accanto a tale ipotesi, relativa all'adozione di decisioni di ordinaria amministrazione, sono previste anche fattispecie in cui è richiesto un *quorum* diverso. Ad esempio, per l'approvazione di misure relative all'amministrazione degli accordi internazionali di cui all'art. 4 (iii) è richiesta una maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei votanti.

L'Assemblea Generale si riunisce due volte l'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore Generale. Le sessioni straordinarie sono convocate dal Direttore Generale su richiesta del Comitato di Coordinamento o di $\frac{1}{4}$ degli Stati membri dell'Assemblea Generale.

L'articolo 7 disciplina la **Conferenza** (*Conference*), la quale è composta dagli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione, indipendentemente dal fatto che i medesimi siano anche membri delle Unioni.

Il governo di ciascuno Stato è rappresentato da un delegato, il quale può essere assistito da delegati, consulenti ed esperti.

La Conferenza deve:

- i) discutere materie di interesse generale nel campo della proprietà intellettuale ed adottare raccomandazioni attinenti alle suddette materie, tenuto conto della competenza e dell'autonomia delle Unioni;
- ii) adottare un piano finanziario biennale;
- iii) entro i limiti del budget, stabilire un programma biennale di assistenza tecnico – legale;
- iv) adottare emendamenti alla presente Convenzione in conformità alla procedura prevista dall'art. 17;
- v) determinare quali Stati non membri dell'Organizzazione e quali organizzazioni intergovernamentali possono partecipare alle riunioni in qualità di osservatori;
- vi) esercitare le altre funzioni che ritiene più appropriate in conformità alla Convenzione.

A ciascuno Stato spetta un voto in Conferenza. Le decisioni, solitamente, sono adottate con la maggioranza di 2/3 dei votanti.

L'articolo 8 dispone che la *Commissione di Coordinamento* (*Coordination Committee*) è composta dagli Stati membri del Comitato Esecutivo dell'Unione di Parigi o dell'Unione di Berna, o di entrambe.

Secondo la previsione di cui al paragrafo c), nel caso in cui la Commissione ritenga che alcune questioni siano correlate ai propri programmi o al budget stanziato, o che le proposte di emendamento della Convenzione possano incidere sui diritti e sugli obblighi degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione, ma non sono parti delle Unioni, ordina che ¼ di tali Stati partecipi alle riunioni e che siano loro riconosciuti gli stessi diritti degli altri membri della Commissione.

La Commissione deve:

- i) informare gli organi delle Unioni, l'Assemblea Generale, la Conferenza ed il Direttore Generale su tutte le questioni amministrative, finanziarie e di comune interesse ad uno o più membri delle Unioni, o dell'Organizzazione;

- ii) preparare l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea Generale;
- iii) predisporre l'ordine del giorno ed il piano di budget economico della Conferenza;
- iv) indicare un candidato che sostituisca il Direttore Generale in caso di estinzione del mandato di quest'ultimo. Il candidato designato dovrà poi essere nominato dall'Assemblea Generale.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.

Da ultimo, l'articolo 9 contiene delle norme relative alla composizione ed al funzionamento dell'*International Bureau*, il quale rappresenta, secondo quanto disposto dal Regolamento, il Segretariato dell'Organizzazione. Tale organo è presieduto dal Direttore Generale ed assistito da uno o più deputati. Il direttore Generale è il capo esecutivo dell'Organizzazione, rappresenta l'Organizzazione medesima, ed il compito precipuo consiste nel relazionare all'Assemblea Generale gli affari interni ed esterni dell'Organizzazione. A tal fine, è previsto che egli prepari il piano delle attività e del relativo budget a disposizione, il quale verrà poi trasmesso ai governi degli Stati interessati ed ai competenti organi delle Unioni e dell'Organizzazione.

Il Direttore Generale ed i membri da lui nominati partecipano, senza diritto di voto, ai meeting dell'Assemblea Generale, della Conferenza e del Comitato di Coordinamento.

La natura delle responsabilità gravanti sul Direttore Generale e sul suo staff è esclusivamente internazionale. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, essi non possono ricevere istruzioni né dal governo di alcuno degli Stati membri, né da altra autorità esterna all'Organizzazione. Allo stesso modo, ciascuno degli Stati membri non deve cercare di influenzarli nell'adempimento del loro incarico.

1.4. 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

⁽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>.

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.

Esaminiamo più da vicino le ipotesi in oggetto.

1.4.1. Arbitration and mediation compared

L'arbitrato e la mediazione, pur essendo entrambi sistemi privati di risoluzione delle controversie basati sull'accordo delle parti, divergono sotto notevoli punti di vista.

Il tratto differenziale più rilevante risiede, fondamentalmente, nel fatto che la mediazione non è una procedura vincolante: essa rinviene la propria fonte e continuità nella volontà di cooperazione delle parti, con la conseguenza che ciascuna di esse può decidere di abbandonare la procedura in qualsiasi momento.

Ciò non avviene, invece, per l'arbitrato, il quale presenta sotto tale profilo forti analogie con il processo giurisdizionale: una volta che le parti hanno devoluto la controversia in arbitrato, nessuna delle due può decidere unilateralmente di abbandonare la procedura ed ogni decisione resa dal Collegio arbitrale sarà vincolante per entrambe.

La notazione è importante, in quanto rende altresì ragione del motivo per il quale le parti generalmente prevedono, nel caso in cui la mediazione fallisca, la possibilità di devolvere la medesima controversia in arbitrato.

1.4.2. Arbitration: Institutional or ad hoc arbitration?

L'arbitrato può essere "*institutional*" o "*ad hoc*"; la scelta tra l'una e l'altra procedura spetta alle parti ed i fattori che possono incidere sono molteplici. Innanzitutto, l'arbitrato istituzionale offre i seguenti vantaggi:

in primis, l'istituzione arbitrale riveste un ruolo fondamentale sia nel coadiuvare le parti nella stesura di clausole arbitrali da inserire nei loro contratti, sia nell'agire come intermediario tra le parti medesime, negoziando accordi di arbitrato ("*submission agreements*") in controversie relative a violazione di brevetti, marchi, copyright, nelle quali le parti non sono vincolate contrattualmente ⁽⁸⁾;

in secundis, l'istituzione arbitrale può risultare più funzionale a superare le incertezze relative all'arbitrabilità delle controversie. Eccezione, quest'ultima, che molto spesso viene sollevata anteriormente alla costituzione del Collegio. In tale contesto, può essere utile avere il supporto di un intermediario in grado di gestire la procedura di costituzione del Collegio arbitrale, senza bisogno di ricorrere alla Corte;

da ultimo, l'istituzione, ed in particolare il Wipo Center il quale si trova all'interno dell'organismo mondiale che difende la proprietà intellettuale, risulta più familiare agli operatori di settore.

In secondo luogo, sussistono rilevanti differenze anche sotto il profilo procedurale: l'arbitrato istituzionale, infatti, prevede un'infrastruttura amministrativa e di controllo che interagisce con le parti, e delle norme procedurali regolanti le varie fasi procedimentali; viceversa, nell'arbitrato

⁽⁸⁾ Sull'argomento, vedi Michael F. Hoellering, *The Institution's Role in Managing the Arbitration Process*, 5 Am. Rev. Int'l Arb. 121, 121-122 (1994), e Francis Gurry, *Introduction to the 1994 Worldwide Forum of the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, 5 Am. Rev. Int'l Arb. 1 (1994), pp 198-200.

amministrato il Centro lascia un maggiore margine di autonomia delle parti ed il sistema procedurale è più flessibile e meno burocratico (⁹).

1.4.3. Wipo Expedited Arbitration

Negli ultimi tempi, sono state avanzate numerose proposte per accelerare i tempi dell'arbitrato internazionale e risolvere la situazione attuale, caratterizzata da ritardi sempre più frequenti dei tempi di definizione dei procedimenti (¹⁰).

Una delle soluzioni prospettate, che ha raccolto consensi a livello mondiale, è stata quella del "*fast – track arbitration*", mutuato dallo schema procedimentale previsto dalle ICC Arbitration Rules (¹¹) e caratterizzato dal fatto che il Collegio deve emettere il lodo entro i 78 giorni successivi al deposito della domanda di arbitrato ("*Request for Arbitration*"). Procedura, dalla quale però rimangono escluse alcuni tipi di controversie, e segnatamente, quelle che richiedono una complessa produzione documentale, prove per testi, ovvero più udienze (¹²).

(⁹) "*Ad hoc arbitration may provide more flexible procedures which can be tailored to the specific needs of the disputes and avoids the administrative costs and sometimes unwelcome bureaucratic procedures that plague institutional arbitration. The need for recourse to the court looms everpresent in ad hoc arbitration, however*", WIPO Arbitration Rules: Commentary and Analysis, Hans Smith, June 2000, p. 8.

(¹⁰) Sull'argomento, vedi Micheal Mustill, *Comments on Fast-Track Arbitration*, 10 (4) J. Int'l Arb. 121, 123 (1993).

(¹¹) Sull'argomento, Hans Smith, *Fast-track Arbitration*, 2 Am. Rev. Int'l Arb. 138, 140 – 141 (1991), Moses Silverman, *Fast-Track Arbitration: Respondent's Perspective*, 2 Am. Rev. Int'l Arb. 154, 156 (1991), Peter J. Nickles, *Fast-Track Arbitration: A Claimant's Perspective*, 2 Am. Rec. Int'l Arb. 143, 147 (1991).

(¹²) Il settore di controversie che meglio si adatta al *Fast-Track Arbitration* è, senza dubbio, quello relativo alle operazioni finanziarie (*loans, securities, banking, broker transactions*), le quali solitamente hanno ad oggetto questioni di *default* che possono essere risolte in tempi brevi. In proposito, cfr. Pierre Yves Tschanz, *The Chamber of Commercial and Industry of Geneva's Arbitration Rules and their Expedited Procedure*, 10 (4) J. Int'l Arb. 51,56 (1993); Lawrence W. Newman & Micheal Burrows, *Fast-Track Litigation*, N.Y.L.J., May 12, 1994, at 3, col. 1; John B. Ballem, *Fast-Track Arbitration on the International Scene*, 2 Am. Rev. Int'l Arb. 152, 153 (1991), David Watkiss, *Fast-Track Arbitration. A Contractual Intermediary's Perspective*, 2 Am. Rev. Int'l Arb. 150, 151 (1991).

Una seconda soluzione è quella prevista dal regolamento WIPO, consistente in una sorta di rito abbreviato ⁽¹³⁾. Le caratteristiche più rilevanti di tale procedura, alla cui attenzione ci dedicheremo nel prosieguo, sono le seguenti: è previsto soltanto uno scambio di memorie; viene designato un solo arbitro; il procedimento si conclude entro tre mesi dal deposito dello *Statement of Defense* o dalla costituzione del Collegio.

2. WIPO Arbitration Rules

2.1 WIPO Arbitration

Il regolamento WIPO attualmente vigente è entrato in vigore il 1 ottobre 1994 (14). 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*");

⁽¹³⁾) "*Wipo expedited arbitration is particularly appropriate where the value in dispute does not justify the cost of more extensive litigation or arbitration procedures, or where parties urgently need a final and enforceable decision on a limited number of issues*", commento estratto dal sito WIPO <http://www.wipo.int/amc>.

⁽¹⁴⁾ Il testo attualmente in vigore è riportato nell'Appendice normativa e consultabile alla pagina <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>.

la sezione decima relativa alla responsabilità degli arbitri.

Per maggiore chiarezza espressiva, abbiamo scelto di riportare il suddetto testo in inglese, in modo da apprezzarne meglio il contenuto e le sfumature tipiche della lingua originaria.

2.1.1. General Provisions

Article 1: Abbreviated Expressions

Arbitration agreement means an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arise between them; an Arbitration Agreement may be in form of an arbitration clause or in the form of a separate contract;

Claimant means the party initiating an arbitration;

Respondent means the party against which the arbitration is initiated, as named in the Request for Arbitration;

Tribunal includes a sole arbitrator or all arbitrators where more than one is appointed;

WIPO means the World Intellectual Property Organization;

Center means the Wipo Arbitration Center, a unit of the International Bureau of Wipo;

Words used in the singular include the plural and viceversa, as the context may require

La presente clausola contiene delle definizioni di carattere generale.

In relazione alla convenzione arbitrale (*Arbitration Agreement*), si osserva che il regolamento non richiede particolari requisiti tecnici ai fini della validità dell'accordo, del quale risulta implicito soltanto il fatto che

esso debba essere concluso per iscritto dalle parti ("*may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate contract*")⁽¹⁵⁾.

Secondo la norma, detto accordo può essere contenuto nel contratto cui inerisce ovvero può formare oggetto di un separato accordo tra le parti.

La scelta dell'una o dell'altra possibilità non è priva di conseguenze. Ad esempio, nel caso in cui l'accordo arbitrale sia contenuto in un documento diverso dal contratto *inter partes*, il Collegio, dinanzi al quale è stata sollevata l'eccezione di giurisdizione, potrebbe rigettare la domanda in ragione del fatto che la questione non è oggetto del contratto. Ed ancora, in dottrina è stato rilevato che se è vero che l'invalidità ovvero l'inefficacia del contratto non necessariamente comporta l'invalidità della clausola arbitrale contenuta nel contratto medesimo, è tuttavia meno chiaro se la clausola arbitrale possa sopravvivere anche nel caso in cui il contratto tra le parti sia dichiarato inesistente⁽¹⁶⁾. Infine, negli Stati Uniti è stata negata efficacia ad alcuni accordi arbitrali c.d. unilaterali - i quali autorizzano una delle parti a decidere unilateralmente se ricorrere al Tribunale o all'arbitrato per la tutela dei propri diritti, laddove invece l'altra parte può rivolgere le proprie domande soltanto all'arbitrato - in quanto non contenuti nell'accordo sottostante, e pertanto, ritenuti non supportati dalla causa di scambio dell'accordo⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ Altri complessi normativi internazionali in tema di arbitrato, quali ad esempio le AAA International Rules ovvero le UNCITRAL Rules richiedono espressamente che il suddetto accordo sia fatto per iscritto.

⁽¹⁶⁾ Confronta *Pollux Marine Agencies, Inc. V. Louis Dreyfus Corp.*, 455 F. Supp. 211, 219 (S.D.N.Y. 1978), "*Something can be severed only from something else that exists. How can the Court sever an arbitration clause from a non - existent charter - party?*") con *Republic of Nicaragua v. Standard Fruit Co.*, 937 F. 2d 469 (9th Cir. 1991) ("*finding that parties' arbitration agreement is binding even if the Memorandum of Intent that contains it is not*")

⁽¹⁷⁾ Confronta *Lopez v. Plaza Finance Co.*, No. 95 Civ. 7567, 1996 WL 210073 (N.D. III. Apr. 25, 1996) ("*separate arbitration agreement requiring only one party to arbitrate its claims is unenforceable for lack of mutualità and consideration*") con *Design Benefit Plans, Inc. v. Enright*, 940 F. Supp. 200, 206 8N.D. III. 1996 ("*distinguishing Lopez in holding a unilateral arbitration clause contained in a valid contract to be sufficiently supported by the consideration exchanged in the underlying contract*").

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

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 ⁽¹⁸⁾.

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 ⁽¹⁹⁾. 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 ⁽²⁰⁾.

⁽¹⁸⁾ 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.

⁽¹⁹⁾ 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"*).

⁽²⁰⁾ 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*.

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 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 ⁽²¹⁾. 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 ⁽²²⁾.

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 ⁽²³⁾.

⁽²¹⁾ Ritroviamo disposizioni parallele nella AAA International Rules art. 1(2) e nelle UNCITRAL Rules art. 1(2).

⁽²²⁾ 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.

⁽²³⁾ 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.

Article 4: Notices and Periods of time

a) Any notice or other communication that may or is required to be given under these Rules shall be in writing and shall be delivered by expedited postal or courier service, or transmitted by telex, telefax or other means of telecommunication that provide a record thereof.

b) A party's last known residence or place of business shall be a valid address for the purpose of any notice or other communication in the absence of any notification of a change by that party. Communications may in any event be addressed to a party in the manner stipulated or, failing such a stipulation, according to the practice followed in the course of the dealings between the parties.

c) For the purpose of determining the date of commencement of a time – limit, a notice or other communication shall be deemed to have been received on the day it is delivered or, in the case of telecommunications, transmitted in accordance with paragraphs 9(a) and (b) of this Article.

For the purpose of determining compliance with a time – limit, a notice or other communication shall be deemed to have been sent, made or transmitted if it is dispatched, in accordance with paragraphs (a) and (b) of this Article, prior to or on the day of the expiration of the time limit.

For the purpose of calculating a period time under these Rules, such period shall begin to run on the day following the day when a notice or other communication is received. If the last day of such period is an official holiday or a non – business day at the residence or place of business of the addressee, the period is extended until the first business day which follows. Official holidays or non – business days occurring during the running of the period of the time are included in calculating the period.

The parties may agree to reduce or extend the periods of time referred to in Article 11, 15 (b), 16(b), 17 (b), 17 (c), 18 (b), 19 (b) (iii), 41 (a) and 42 (a).

The Center may, at the request of a party or in its own motion, extend the periods of time referred to in Articles 11, 15 (b), 16 (b), 17 (b), 17 (c), 18 (b), 19 (b) (iii), 67 (d), 68 (e) and 70 (e)

La disposizione in oggetto regola la notificazione e lo scambio di comunicazioni tra le parti

Il primo gruppo di disposizioni non pone particolari problemi di diritto intertemporale, in quanto si tratta di norme che disciplinano esclusivamente la forma (in senso lato) delle comunicazioni ovvero il modo in cui calcolare la decorrenza dei termini.

Profili più rilevanti presentano, invece, le previsioni di cui ai punti f), g), i quali riguardano rispettivamente la possibilità delle parti di accordarsi per ridurre od estendere determinati periodi di tempo (f), ed il potere del Centro di estendere taluni periodi di tempo, su richiesta di parte o *ex officio* (g).

I periodi di tempo cui si riferisce la previsione di cui sub f) sono quelli relativi al deposito della comparsa di costituzione ("*Answer*"), la costituzione del Collegio⁽²⁴⁾, il deposito di memorie successivamente alla costituzione del Collegio ("*Statement of Claim*" and "*Defense*").

La sezione g) autorizza il Centro ad estendere, ma non anche a ridurre⁽²⁵⁾, i medesimi periodi relativi al deposito della comparsa di costituzione e alla costituzione del Collegio. Il Centro, inoltre, è autorizzato ad estendere anche il

⁽²⁴⁾ In conformità all'Articolo 15(b), il quale stabilisce un termine di 45 giorni per le parti per procedere alla nomina del Collegio nel caso in cui le parti non abbiano previsto un termine diverso. Se una delle parti non provvede alla nomina dell'arbitro, o laddove le parti non trovino un accordo, ciascuna parte può ricorrere al Centro affinché nomini l'altro arbitro, anche se il termine di 45 giorni non è ancora spirato.

⁽²⁵⁾ Una scelta auspicabile potrebbe essere quella di autorizzare il Collegio a ridurre alcuni termini, quali quelli previsti per il deposito delle memorie di costituzione delle parti ("*Statement of Claim*" and "*Defense*"), laddove emergano esigenze di definizione del procedimento entro tempi brevi. Possibilità, questa, riconosciuta dalle UNCITRAL Rules (art. 18.1 e 19.1).

periodo di tempo relativo ai costi amministrativi ed al versamento della cauzione ⁽²⁶⁾.

2.1.2. Composition and Establishment of the Tribunal

Article 14: Numbers of Arbitrators

(a) The Tribunal shall consist of such number of arbitrators as has been agreed by the parties.

(b) Where the parties have not agreed on the number of arbitrators, the Tribunal shall consist of a sole arbitrator, except where the Center in its discretion determines that, in view of all the circumstances of the case, a Tribunal composed of three members is appropriate.

Il primo comma della disposizione in esame costituisce espressione dell'autonomia delle parti, le quali sono libere di determinare il numero di arbitri che costituirà il Collegio arbitrale.

Generalmente, è la convenzione d'arbitrato a stabilire il numero degli arbitri ed il modo di nominarli; tuttavia, nulla impedisce alle parti di provvedere in un momento successivo ovvero a variare le condizioni dell'accordo iniziale.

Tale facoltà, invero, non è espressamente prevista nelle Wipo Rules, a differenza di altri sistemi, quali le UNCITRAL Arbitration Rules, le quali dispongono nel seguente modo: "*if the parties have not previously agreed on the number of arbitrators... and if within fifteen days after the receipt by the respondent of the notice of arbitration the parties have not agreed that there shall be only one arbitrator ...*".

Il vantaggio di una simile scelta è ovvio: soltanto una volta che la disputa è sorta, le parti sono in grado di valutare adeguatamente la natura e la complessità dell'arbitrato, e conseguentemente decidere il numero di arbitri.

⁽²⁶⁾ Wipo Rules, art. 67(b), 68(e) e 70(e).

Dall'altro lato, è anche vero però che in tale ipotesi sarà più difficile trovare un accordo.

In ragione di ciò, la norma in oggetto, al punto b) prevede, nel caso in cui le parti non provvedano o raggiungano un accordo sul numero degli arbitri, che sia nominato un solo arbitro, eccetto che il Centro ritenga "appropriato", tenuto conto di tutte le circostanze del caso, che siano nominati tre arbitri. La previsione si rinviene anche in altri arbitrati istituzionali, quali le ICC Rules, ove si legge "*where the parties have not agreed upon the number of arbitrators a sole arbitrator will be appointed unless the dispute is such as to warrant the appointment of three arbitrators*"; del pari nelle LCIA Rules si dispone "*a sole arbitrator shall be appointed unless the parties have agreed in writing otherwise, or unless the LCIA Court determines that in view of all circumstances of the case a three – member tribunal is appropriate*".

Quanto alle circostanze di cui il Centro terrà conto nello stabilire il numero degli arbitri, nel silenzio della norma, si ritiene che esse coincidano sostanzialmente con gli stessi fattori valutati dalle parti in sede di predisposizione della convenzione arbitrale, ovvero i minor costi ed i minori ritardi, sia nella convocazione delle udienze sia nella deliberazione del lodo, derivanti dalla scelta di un solo arbitro.

Ciò premesso, va comunque rilevato che nella pratica è piuttosto raro che il Collegio consti di un solo arbitro ⁽²⁷⁾.

La disposizione in esame rileva anche sotto un altro profilo: essa prevede, infatti, nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, che il Collegio sia composto da uno o tre arbitri. Una previsione analoga si rinviene anche nelle *Wipo Recommended Arbitration Clauses*, le quali indirizzano le parti verso la scelta di uno o tre arbitri. Ci si chiede, dunque, se le parti possano stabilire anche un numero diverso.

⁽²⁷⁾ In dottrina, cfr. Alan Redfern & Martin Hunter, *Law & Practice of International Commercial Arbitration*, 2 ed., 1991, p. 161, i quali enfatizzano la necessità di un confronto tra gli arbitri in sede di deliberazione del lodo: "*it must be borne in mind that a sole arbitrator carries out a lonely task. Unlike the situation of a single judge sitting in court there is usually no appeal against the substance of his decision. Many arbitrators who are active in this international field prefer to sit with two others so that there can be a discussion of the case. This may be a factor in the prevailing trend towards the appointment of three arbitrators*".

Il quesito è stato dibattuto recentemente nel settore delle controversie relative all'uso delle tecnologie avanzate ("*High-tech disputes*"), nel quale è stata rilevata l'estrema inadeguatezza dell'attuale previsione normativa, soprattutto nel caso in cui le controversie risultino connotate da un elevato grado di tecnicità e/o complessità a livello fattuale ⁽²⁸⁾. In tale ipotesi, infatti, potrebbe sorgere l'esigenza di nominare periti tecnici in grado di affiancare gli arbitri; con la conseguenza che il Collegio risulterebbe composto da più di tre arbitri. In dottrina, Richard Harris ha ipotizzato le seguenti soluzioni:

(i) la nomina di esperti di settore, in grado di orientare gli arbitri nella composizione della controversia, non incide sul numero dei componenti il Collegio, in quanto i periti partecipano soltanto alla formazione del lodo, senza che sia loro riconosciuto diritto di voto;

(ii) la costituzione di un Collegio di cinque membri, all'interno del quale due degli arbitri designati sono rappresentati dai procuratori delle parti ed altri due dai tecnici designati.

Entrambe le soluzioni sembrano consentite dalla norma in oggetto, anche se nell'ipotesi di cui al punto (ii) alcune previsioni contenute nel Regolamento Wipo (articoli 16 e 17 relativi ai meccanismi di nomina da parte del Centro; articolo 18, arbitrato multi – parti; articolo 35 c.d. "*Truncated Tribunal*") risulterebbero inapplicabili.

Article 15: Appointment Pursuant to procedure Agreed Upon by the Parties

(a) If the parties have agreed on a procedure of appointing the arbitrator or arbitrators other than as envisaged in Articles 16 to 20, that procedure shall be followed.

⁽²⁸⁾ In tal senso, Richard Hill, *Constituting Arbitral Tribunals in High-Tech Cases*, consultabile anche su Internet alla pagina www.batnet.com/oikoumene/tacr.html.

(b) If the Tribunal has not been established pursuant to such procedure within the period of time agreed upon by the parties or, in the absence of such an agreed period of time, within 45 days after the commencement of the arbitration, the Tribunal shall be established or completed, as the case may be, in accordance with article 19.

La disposizione in commento disciplina il meccanismo di nomina degli arbitri.

Anche in relazione a tale aspetto, le parti dispongono di ampia autonomia: saranno quest'ultime, infatti, a determinare la procedura da seguire; in mancanza, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 16 – 20 del Regolamento Wipo.

A tale ultimo proposito, l'articolo 15 b) dispone

- i. nel caso in cui le parti abbiano stabilito un termine entro il quale la nomina doveva essere effettuata ed il suddetto termine non è stato rispettato, ovvero
- ii. nel caso in cui il suddetto termine non sia stato previsto dalle parti ed il Collegio non risulti costituito nei 45 giorni successivi all'inizio dell'arbitrato,

che il Collegio sia nominato in conformità alla procedura prevista dall'articolo 19.

Article 16: Appointment of a Sole Arbitrator

(a) Where a sole arbitrator is to be appointed and the parties have not agreed on a procedure of appointment, the sole arbitrator shall be appointed jointly by the parties.

(b) If the appointment of the sole arbitrator is not made within the period of time agreed upon by the parties or, in the absence of such an agreed period of time, within 30 days after the commencement of the arbitration, the sole arbitrator shall be appointed in accordance with article 19.

La norma disciplina l'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto la nomina di un solo arbitro.

Il primo comma dispone, nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo sul meccanismo di nomina ⁽²⁹⁾, che provvedano alla sua designazione congiuntamente.

Il secondo rinvia alla procedura prevista dall'art. 19, allorché la nomina non sia compiuta nel periodo di tempo concordato ovvero in ipotesi di mancata determinazione di tale periodo, e siano trascorsi trenta giorni dall'inizio dell'arbitrato ⁽³⁰⁾.

Con riferimento al termine di trenta giorni, si osserva che esso può essere prorogato dalle parti, ma anche dal Centro.

Article 17: Appointment of Three Arbitrators

(a) Where three arbitrators are to be appointed and the parties have not agreed upon a procedure of appointment, the arbitrators shall be appointed in accordance with this article.

(b) The Claimant shall appoint an arbitrator in its Request for Arbitration. The Respondent shall appoint an arbitrator within 30 days from the date on which it receives the Request for Arbitration. The two arbitrators thus appointed shall, within 20 days after the appointment of the second arbitrator, appoint a third arbitrator, who shall be the presiding arbitrator.

(c) Notwithstanding paragraph (b), where three arbitrators are to be appointed as a result of the exercise of the discretion of the Center under Article 14(b), the Claimant shall, by notice to the Center and to the Respondent, appoint an arbitrator within 15 days after the receipt

⁽²⁹⁾ Il procedimento di nomina consta di due fasi: l'accordo delle parti sulla scelta dell'arbitro e l'accettazione da parte di quest'ultimo. Nel caso in cui l'arbitro designato rifiuti l'incarico e sia altresì spirato il termine di trenta giorni di cui all'articolo 16 b), si ritiene applicabile la procedura prevista dall'articolo 19.

⁽³⁰⁾ La previsione del termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda d'arbitrato quale *dies a quo* risulta comune ad altri sistemi istituzionali, quali le ICC Rules e le LCIA Rules.

by it of notification by the Center that the Tribunal is to be composed of three arbitrators. The Respondent shall appoint an arbitrator within 30 days after the receipt by it of the said notification. The two arbitrators thus appointed shall, within 20 days after the appointment of the second arbitrator, appoint a third arbitrator, who shall be the presiding arbitrator.

(d) If the appointment of any arbitrator is not made within the applicable period of time referred to in the preceding paragraphs, that arbitrator shall be appointed in accordance with article 19.

1. Tracciamo un breve quadro riassuntivo della disciplina in oggetto:

a) nel caso in cui le parti abbiano stabilito che il Collegio sia composto di tre membri, ma non anche specificato la procedura di nomina degli arbitri, oppure

b) nel caso in cui le parti non abbiano concordato il numero degli arbitri, ma vi provveda il Centro a norma dell'art. 14 b),

il Collegio verrà costituito secondo le procedure descritte ai punti b) e c).

Secondo quanto previsto dall'articolo 17, punto b), ciascuna parte provvede a nominare il proprio arbitro, e gli arbitri designati nominano il terzo arbitro, il quale rivestirà l'incarico di Presidente. La previsione risulta in linea con le LCIA Rules e le ICC Rules, le quali prevedono che la nomina degli arbitri sia effettuata nelle memorie iniziali. Il convenuto deve provvedere a nominare il proprio arbitro entro il termine di trenta giorni dalla notifica della domanda d'arbitrato; i due arbitri devono designare il Presidente entro i successivi venti giorni.

Lo stesso meccanismo trova applicazione nel caso in cui sia stato il Centro a stabilire che il Collegio dovrà esser composto da tre membri.

2. La disposizione in commento si presta ad alcune considerazioni generali.

La previsione di un arbitrato in cui i membri del Collegio siano nominati dalle parti è nota nell'esperienza degli arbitrati commerciali internazionali: disposizioni analoghe si rinvencono nelle ICC e LCIA Rules, nonché nelle

UNCITRAL Arbitration Rules. In taluni dei suddetti sistemi, inoltre, si tende a distinguere ulteriormente tra "*party – appointed arbitrators*" e "*non – neutral party appointments*"; la distinzione, tuttavia, è meramente concettuale e non comporta alcuna conseguenza sul piano concreto ⁽³¹⁾.

Per quel che attiene ai termini entro i quali provvedere alla nomina degli arbitri, si osserva che essi non sono cogenti, bensì liberamente derogabili dalle parti, le quali possono accordarsi per estenderli o ridurli in conformità a quanto previsto dall'art. 4. A differenza delle parti, il Centro può soltanto estendere tali termini, su istanza di parte o nell'esercizio della propria discrezionalità.

Article 18: Appointment of Three Arbitrators in Case of Multiple Claimants or Respondents

(a) Where

- (i) three arbitrators are to be appointed,*
- (ii) the parties have not agreed on a procedure of appointment, and*
- (iii) the Request for Arbitration names more than one Claimant, the Claimants shall make a joint appointment of an arbitrator in their Request for Arbitration. The appointment of the second arbitrator and the presiding arbitrator shall, subject to paragraph (b) of this article, take place in accordance with article 17 (b), (c) or (d), as the case may be.*

⁽³¹⁾ A tale proposito, cfr. Robert Smith, *The CPR Rules for Non-Administered Arbitration of International Arbitration of International Disputes: A Critical and Comparative commentary*, 2 Am. Rev. Int'l Arb. 411,423 (1991): "*In practice ... the party – appointed arbitrator system of international arbitration shares many features with its American stepsister of dubious integrity, the institution of partisan arbitrator. Under both system, rather than selecting each arbitrator solely on the basis of his qualification and integrity, parties tend to choose their party – appointed arbitrators on the basis of advocacy skills and perceived willingness to toe the party line, and to nominate a chairman based on the potential for symbiosis between the nominee and the party's party – appointed arbitrator. Ironically, even if the party – appointed arbitrator chosen in fact is completely neutral, he will frequently be viewed by his co – arbitrators as expounding to some extent the party – line, thereby diminishing his influence within the panel and, most notably, with the charman. Finally, the incentive to compromise inherent in the party – appointed arbitrator system also lens itself to the splitting – the – baby phenomenon with which arbitration is widely associated in the United States*".

(b)Where

- (i) three arbitrators are to be appointed,*
- (ii) the parties have not agreed on a procedure of appointment, and*
- (iii) the Request for Arbitration names more than one Respondent, the Respondents shall jointly appoint an arbitrator. If, for whatever reason, the Respondents do not make a joint appointment of an arbitrator within 30 days receiving the Request for Arbitration, any appointment of the arbitrator previously made by the Claimant or Claimants shall be considered void and two arbitrators shall be appointed by the Center. The two arbitrators thus appointed shall, within 30 days after the appointment of the second arbitrator, appoint a third arbitrator, who shall be the presiding arbitrator.*

(c)Where

- (i) three arbitrators are to be appointed,*
- (ii) the parties have agreed upon a procedure of appointment, and*
- (iii) the Request for Arbitration names more than one Claimant or more than one Respondent,*
paragraphs (a) and (b) of this article shall, notwithstanding article 15 (a), apply irrespective of any contractual provisions in the Arbitration Agreement with respect to the procedure of appointment, unless those provisions have expressly excluded the application of this article.

La disposizione in esame disciplina il c.d. arbitrato multi – parti, il quale ricorre allorquando il numero delle parti che interviene nell’arbitrato è maggiore rispetto a quello previsto nella convenzione arbitrale. Il Regolamento distingue sostanzialmente due ipotesi:

i) la prima è quella in cui le parti non abbiano previsto la procedura di nomina. In tal caso, se la domanda d’arbitrato contempla più di un attore, la

nomina dell'arbitro dovrà esser compiuta dagli attori congiuntamente; lo stesso dicasi se la domanda d'arbitrato è rivolta a più convenuti, i quali a loro volta dovranno procedere congiuntamente alla nomina del proprio arbitro. Tuttavia, se i convenuti non provvedono entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda d'arbitrato, provvederà il Centro a designare gli arbitri sia per conto degli attori (la cui designazione decade) che dei convenuti. I due arbitri nominati provvederanno, quindi, a nominare il Presidente;

ii) la seconda è quella in cui le parti hanno concordato la procedura di nomina. In tal caso, se sono previsti più di un attore o di un convenuto, le procedure concordate non trovano applicazione, in quanto sostituite dalla disciplina contenuta nel presente articolo, a meno che ciò non sia stato espressamente escluso dalle parti.

Dalla formulazione della norma, sembrerebbe che essa trovi applicazione soltanto nel caso in cui l'arbitrato preveda la nomina di tre arbitri e non anche laddove le parti abbiano stabilito un numero diverso. Il quesito è stato più volte affrontato, ma non ha ricevuto una risposta univoca; si tratta, in realtà, di una lacuna del Regolamento, alla quale si è tentato di ovviare prevedendo, in fattispecie simili a quelle prese in esame dall'articolo 18, l'intervento del Centro nella designazione degli arbitri, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19.

The problem: Dutco

L'ipotesi di arbitrati con pluralità di parti ricorre frequentemente e può assumere contorni differenti, potendo derivare dal fatto che i soggetti vincolati alla convenzione d'arbitrato sono parti di contratti distinti, sebbene correlati, ovvero può accadere che entrino a far parte del contratto altri soggetti, o ancora possono esservi parti che si aggiungono ai contraenti originali (per effetto, ad esempio di novazione, successione, assegnazione) rivendicando diritti nei confronti di questi ultimi.

Il problema fu affrontato per la prima volta dalla Cour de Cassation francese nel caso "*Siemens AG and BKMI Industrienlagen GmbH v. Dutco Construction Co. (Dutco)*" (gennaio 1992).

La controversia sottoposta all'attenzione della Corte aveva ad oggetto la conclusione di un contratto tra un impiegato ed un'impresa di costruzione. In quell'occasione, la Corte affermò il principio della parità dei poteri delle parti nella nomina degli arbitri ("*Whereas, the principle of equality of the parties in the designation of arbitrators is a matter of public policy; it can be waived only after the dispute has arisen*").

Si tratta di un principio pacificamente accolto e differentemente tradotto nei sistemi istituzionali considerati finora: sia le ICC Rules, sia le LCIA Rules, ad esempio, prevedono in prima istanza che siano gli attori congiuntamente, così come i convenuti, a nominare i rispettivi arbitri; in mancanza di accordo, è riconosciuto alla Corte il potere di procedere alla costituzione del Collegio, designando sia i due arbitri sia il Presidente.

Il descritto principio della parità dei poteri di nomina delle parti trova applicazione nel Regolamento Wipo nella disposizione in commento, la quale impone una nomina congiunta di tutte le parti, incluso l'attore, nel caso in cui la pluralità di convenuti non riesca a raggiungere un accordo per designare il proprio arbitro. Perplessità sono state sollevate, invece, in riferimento a due previsioni regolamentari nelle quali le parti sembrano non esser trattate in modo paritario: dal raffronto tra le disposizioni di cui all'art. 18 (a) e 18 (b), emerge infatti una vistosa disparità di trattamento nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo per nominare il proprio arbitro, posto che nel caso in cui la fattispecie si verifichi in relazione alla pluralità di attori, il Regolamento impone ai medesimi di nominare congiuntamente il proprio arbitro, mentre nell'ipotesi in cui la medesima fattispecie si presenti dal lato della parte convenuta, il Regolamento nega a quest'ultimi di nominare il proprio arbitro ed affida piuttosto la designazione al Centro. È evidente che, per rispettare il principio Dutco, il Regolamento Wipo avrebbe dovuto prevedere l'intervento del Centro anche nella prima ipotesi.

Article 19: Default Appointment

(a) If a party has failed to appoint an arbitrator as required under Articles 15, 17 or 18, the Center shall, in lieu of that party, forthwith make the appointment.

(b) If the sole or presiding arbitrator has not been appointed as required under Articles 15, 16, 17 or 18, the appointment shall take place in accordance with the following procedure:

(i) The Center shall send to each party an identical list of candidates. The list shall comprise the names of at least three candidates in alphabetical order. The list shall include or be accompanied by a brief statement of each candidate's qualifications. If the parties have agreed on any particular qualifications, the list shall contain only the names of candidates that satisfy those qualifications.

(ii) Each party shall have the right to delete the name of any candidate or candidates to whose appointment it objects and shall number any remaining candidates in order of preference.

(iii) Each party shall return the marked list to the Center within 20 days after the date on which the list is received by it. Any party failing to return a marked list within that period of time shall be deemed to have assented to all candidates appearing on the list.

(iv) As soon as possible after receipt by it of the lists from the parties, or failing this, after the expiration of the period of time specified in the previous sub – paragraph, the Center shall, taking into account the preferences and objections expressed by the parties, invite a person from the list to be the sole or presiding arbitrator.

(v) If the lists which have been returned do not show a person who is acceptable as arbitrator to both parties, the Center shall be authorized to appoint the sole or presiding arbitrator. The Center shall similarly be authorized to do so if a person is not

able or does not wish to accept the Center's invitation to be the sole or presiding arbitrator, or if there appear to be other reasons precluding that person from being the sole or presiding arbitrator, and there does not remain on the lists a person who is acceptable as arbitrator to both parties.

(c) Notwithstanding the provisions of paragraph (b), the Center shall be authorized to appoint the sole arbitrator if it determines in its discretion that the procedure described in that paragraph is not appropriate for the case.

La disposizione in oggetto costituisce un'essenziale garanzia contro i tentativi delle parti di ostacolare il procedimento arbitrale. Essa si compone essenzialmente di due parti:

la prima prevede l'intervento del Centro di procedere alla nomina, nel caso in cui sia fallito il tentativo delle parti sub articoli 15, 17 e 18;

la seconda si compone di una serie di fasi procedurali da seguire per la nomina del solo arbitro o del Presidente, nei medesimi casi di cui sopra. A tale previsione, se ne affianca poi una ulteriore, la quale consente al Centro, nell'esercizio della sua discrezionalità, di procedere alla nomina dell'arbitro o del Presidente, indipendentemente dalla procedura descritta sub b), laddove "opportuno".

Valutiamone alcuni aspetti.

L'articolo 19 (a) prevede che il Centro possa procedere alla nomina nel caso in cui fallisca il tentativo delle parti. Nessuna menzione vien fatta in ordine ai criteri cui l'ente dovrà attenersi. È chiaro che nel caso in cui le parti abbiano concordato nella convenzione d'arbitrato che gli arbitri devono possedere determinati requisiti, il Centro dovrà attenersi a tali indicazioni; così come dovrà tener conto delle qualità di altri arbitri eventualmente già nominati dalle parti.

La previsione della nomina diretta degli arbitri da parte del Centro scongiura il rischio che una parte possa procedere all'eliminazione sistematica dei

candidati proposti al solo fine di ostacolare il procedimento arbitrale. In tale contesto, è paradigmatica l'esperienza dell'Iran – US Claims Tribunal chiamato a risolvere una controversia facendo applicazione delle UNCITRAL Rules, le quali non contengono la suddetta previsione.

Un altro aspetto interessante da rilevare è che, a differenza delle CPR Rules, alle parti è richiesto di restituire la lista con i nominativi scelti al Centro, piuttosto che scambiarsela l'una con l'altra.

Da ultimo, quanto al problema della compatibilità della disposizione in esame con il principio Dutco, nel caso in cui una parte abbia fallito nel tentativo di nominare il proprio arbitro e provveda al suo posto il Centro, mentre l'altra parte ha scelto liberamente il proprio arbitro, è stato ritenuto che in tale ipotesi il principio sulla parità dei poteri di nomina delle parti subisce una deroga in ragione del doloso tentativo di default.

Nationality of Arbitrators

(a) An agreement of the parties concerning the nationality of arbitrators shall be respected.

(b) If the parties have not agreed on the nationality of the sole or presiding arbitrator, such arbitrator shall, in the absence of special circumstances such as the need to appoint a person having particular qualifications, be a national of a country other than the countries of the parties.

La presente clausola lascia le parti completamente libere di accordarsi sulla nazionalità degli arbitri; in mancanza di accordo, essa pone una presunzione di neutralità in relazione al solo arbitro ovvero al Presidente del Collegio. Tuttavia, la presunzione opera soltanto "*in circostanze speciali*", tra le quali la norma include espressamente "*il bisogno di nominare una persona che riveste particolari qualifiche*" ⁽³²⁾.

⁽³²⁾ "Article 20 (b) only applies to sole or presiding arbitrators. This enables an appointment to be made on behalf of a party which reflects that party's nationality, and therefore provides for a balanced tribunal where the other party has appointed an

Anche altri sistemi istituzionali, quali le UNCITRAL Rules, contengono disposizioni analoghe, secondo le quali: *"In making the appointment, the appointing authority shall have regard to such considerations as are likely to secure the appointment of an independent and impartial arbitrator and shall take into account as well the advisability of appointing an arbitrator of a nationality other than the nationalities of the parties"* (articolo 64); allo stesso modo, le AAA International Rules dispongono nel seguente modo *"at the request of any party or in its own initiative, the administrator may appoint nationals of a country other than that of any of the parties"* (articolo 6.4).

Particolare è la previsione contenuta nelle ICC Rules, la quale opera una distinzione a seconda che la scelta della nazionalità riguardi gli arbitri o il Presidente.

L'articolo 9.1 così dispone: *"In confirming or appointing arbitrators, the Court shall consider the prospective arbitrator's nationality, residence and other relationships with the countries of which the parties or the other arbitrators are nationals...*".

L'articolo 9.5 prevede, invece, quanto segue: *"The sole arbitrator or the chairman of the Arbitral Tribunal shall be of a nationality other than those the parties. However, in suitable circumstances and provided that neither of the parties objects within the time limit fixed by the Court, the sole arbitrator or the chairman of the Arbitral Tribunal may be chosen from a country of which any of the parties is a national"*.

Secondo tale norma, dunque, la Corte nel nominare gli arbitri per conto delle parti, dovrà tenere in considerazione la nazionalità, la residenza e qualsiasi altra relazione sussistente con i Paesi cui appartengono le parti; diversamente nel caso in cui la nomina riguardi il Presidente, il quale dovrà possedere una nazionalità diversa da quella delle parti. Tuttavia, ricorrendo particolari circostanze e se nessuna delle parti solleva obiezioni, il solo arbitro o il Presidente potranno possedere la medesima nazionalità di una delle parti.

In dottrina, in verità, la previsione in oggetto non ha ricevuto consensi, in quanto si ritiene che valori quali l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri

arbitrator of its nationality", *Wipo Arbitration Rules: Commentary and Analysis*, Hans Smith, June 2000, p. 71.

possono essere garantiti indipendentemente dalla Nazione di appartenenza degli arbitri. In tal senso, ad esempio, si legge in Redfern & Hunter *"In an ideal world, the nationality of a sole arbitrator, or of the presiding arbitrator, should be irrelevant. The qualifications, experience and integrity of the arbitrator are the factors which should count. The country in which he was born or the passport which he carries should be irrelevant"* ⁽³³⁾.

Nella prassi, invero, si tende a nominare gli arbitri di nazionalità diversa rispetto a quella delle parti. Taluni addirittura erigono tale carattere a requisito fondamentale dell'arbitrato; ciò deriva, essenzialmente, dalla convinzione che gli arbitri tenderebbero a favorire le parti della medesima nazionalità, soprattutto per ciò che attiene al merito della controversia. Circostanza, questa, che il sistema in esame vorrebbe scongiurare.

D'altra parte, però, vi sono taluni rischi legati alla scelta di arbitri neutrali, quali ad esempio il fatto che il solo arbitro o il Presidente potrebbero non conoscere il sistema legale del quale sono chiamati a fare applicazione. Tale evenienza trova uno specifico riconoscimento nella previsione dell'art. 20 del Regolamento Wipo, il quale prevede in determinate circostanze (non specificate) che l'arbitro possa avere la stessa nazionalità di una delle parti.

Un'ultima considerazione: la norma in commento è stata da taluni aspramente criticata, in ragione del fatto che, a differenza di altri sistemi istituzionali, essa non fa riferimento al domicilio delle parti ovvero alla loro lingua, elementi del pari rilevanti nel valutare l'imparzialità degli arbitri.

Secondo tali autori, la nazionalità è soltanto uno degli elementi da tenere in considerazione e come tale dovrebbe valere più come indicatore dell'imparzialità piuttosto che risultato.

Riteniamo di non condividere tale censura, in quanto è proprio la norma in oggetto a disporre che in determinate circostanze il Centro possa prescindere dalla nazionalità degli arbitri, con ciò palesando che il fine ultimo è quello di evitare che candidati qualificati possano essere respinti per motivi del tutto irrilevanti.

⁽³³⁾ Alan Redfern & Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 2 ed., 1991, pp. 22 – 26.

Impartiality and Independence

Article 22

(a) *Each arbitrator shall be impartial and independent.*

(b) *Each prospective arbitrator shall, before accepting appointment, disclose to the parties, the Center and any other arbitrator who has already been appointed any circumstances that might give rise to justifiable doubt as to the arbitrator's impartiality or independence, or confirm in writing that no such circumstances exist.*

(c) *If, at any stage during the arbitration, new circumstances arise that might give rise to justifiable doubt as to any arbitrator's impartiality or independence, the arbitrator shall promptly disclose such circumstances to the parties, the Center and the other arbitrators.*

1. La disposizione in commento elegge quali criteri fondamentali per la scelta di ciascun arbitro l'imparzialità e l'indipendenza. Ciascun candidato ha l'obbligo di rivelare quelle circostanze che potrebbero compromettere tali valori; dovere, quest'ultimo, che vale anche per le parti medesime e per il Centro, non solo prima dell'accettazione della nomina, ma anche durante le fasi del procedimento arbitrale.

Se l'arbitro non rispecchia tali caratteristiche, o sussistono dubbi sulla sua imparzialità e/o indipendenza ⁽³⁴⁾, dovrà essere sostituito secondo il meccanismo previsto dall'art. 24 Regolamento Wipo.

Tuttavia, la norma non prevede alcuna conseguenza nel caso in cui le circostanze in oggetto non siano rivelate; il che induce a ritenere che il lodo

⁽³⁴⁾ La Suprema Corte U.S. ha statuito che anche la fondata apparenza di dubbio è sufficiente a giustificare la sostituzione degli arbitri. In proposito, cfr. Micheal Tupman, *Challenge and Disqualification of Arbitrators in International Commercial Arbitration*, 38 ICLQ 26, 50 (1989), ove vengono presi in considerazione i seguenti casi: *Commonwealth Coatings Corp v. Continental Casualty Co.*, 393 U.S. 145, 149 – 150 (1968); *Metropolitan Properties Co. V. Lannon Q. B.* 577, 599 (1969). In senso contrario, *Sheet Metal Workers Int'l Ass'n v. Kinney Air Conditioning Co.*, 756 F. 2d 742, 746 (9th Cir. 1985); *Morelite Construction Corp. v. New York City District Council Carpenters Ben. Funds*, 748 f. 2d, 83 (2d Cir. 1984).

eventualmente pronunciato sia valido ed efficace, a meno che non vi siano ragionevoli dubbi sul fatto che tali circostanze abbiano inciso sull'imparzialità ed indipendenza degli arbitri ⁽³⁵⁾.

Ancora, occorre osservare che gli standard di imparzialità ed indipendenza rivestono un ruolo centrale in riferimento all'integrità del Collegio arbitrale internazionale ⁽³⁶⁾, la quale è salvaguardata in maniera differenti nei vari sistemi istituzionali. La disposizione in oggetto, ad esempio, garantisce tale tutela nella misura in cui limita il potere delle parti di nominare un arbitro predisposto favorevolmente nei suoi confronti in ragione della lingua, della cultura o del sistema legale cui appartiene. Nessuna rilevanza, invece, assume a tale riguardo la distinzione tra arbitri nominati dalle parti ovvero dal Centro.

2. Le LCIA Rules si allineano pienamente al Regolamento Wipo, prevedendo che gli arbitri "*devono essere e rimanere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti e non possono agire in qualità di procuratori delle medesime. Nessun arbitro, sia prima che dopo la nomina, può riferire alle parti sul merito o sull'esito della controversia*" ⁽³⁷⁾. Inoltre, prima dell'accettazione della nomina, ogni arbitro deve sottoscrivere una dichiarazione in merito all'insussistenza di circostanze che possono comprometterne l'imparzialità ed indipendenza; del pari, il medesimo deve assicurare che rivelerà alla Corte, alle parti ed al Collegio, qualsiasi circostanza che possa sorgere durante il corso della procedura arbitrale, tale da

⁽³⁵⁾ In argomento, vedi le *IBA Rules of Ethics for International Arbitration*, richiamate in *The Roster of International Arbitration 3* (Hans Smith & Vratislav Pechota ed. 1977), le quali all'art. 4.1 dispongono che la mancata rivelazione può creare un'apparenza di biasimo e può rappresentare un motivo per il disconoscimento del lodo.

⁽³⁶⁾ Aldo Berlinguer, *Impartiality and Independence of Arbitrators in International Practice*, 6 Am. Rev. Int'l Arb. 339, 340 (1995), ritiene che la neutralità rappresenti uno dei vantaggi fondamentali dell'arbitrato internazionale e che, al tempo stesso, connoti la natura dell'arbitrato stesso ("*according to the fundamental principle that regarding every judgement the deciding authority must enjoy a position super partes, the predominant scholarship and jurisprudence both at national and international levels agree that the adjudicating authority in arbitration must assume the position of an outside party, fully independent and separate from the disputants*").

⁽³⁷⁾ Più precisamente, l'art. 5.2. LCIA Rules dispone nel seguente modo: "*All arbitrators conducting an arbitration under these Rules shall be and remain at all times impartial and independent of the parties; and none shall act in the arbitration as advocates for any party. No arbitrator, whether before or after appointment, shall advise any party on the merits or outcome of the dispute*".

compromettere i valori in oggetto ⁽³⁸⁾. È interessante rilevare che, secondo il Regolamento LCIA, tutte le nomine provengono dalla Corte e non dalle parti. In questo, la previsione in esame differisce dalle AAA International Arbitration Rules e dalle UNCITRAL Rules, le quali nel garantire l'imparzialità ed indipendenza degli arbitri riservano una maggiore ampiezza all'autonomia delle parti ⁽³⁹⁾.

3. Nessuna delle prefate norme definisce le circostanze che potrebbero compromettere ragionevolmente i valori in esame; un tentativo in tal senso si rinviene nella bozza preliminare del regolamento UNCITRAL, la quale elencava, sebbene in modo non esaustivo, alcune circostanze ⁽⁴⁰⁾. Tale disposizione, tuttavia, non è stata riportata nella versione finale.

La dottrina ha enucleato alcuni dei suddetti fattori dal Regolamento *IBA of Ethics for International Arbitrators*, in particolare sono stati individuati:

- a) la sussistenza di un interesse materiale nell'esito della controversia,

⁽³⁸⁾ L'art. 5.3 così recita testualmente: "Before appointment by the LCIA Court, each arbitrator shall ... sign a declaration to the effect that there are no circumstances known to him likely to give rise to any justified doubts as to his impartiality or independence, other than any circumstances disclosed by him in the declaration. Each arbitrator shall thereby also assume a continuing duty forthwith to disclose any such circumstances to the LCIA Court, to any other members of the Arbitral Tribunal and to all the parties if such circumstances should arise after the date of such declaration and before the arbitration is concluded".

⁽³⁹⁾ In tal senso, l'articolo 7 delle AAA International Arbitration Rules dispone nel seguente modo: "unless the parties agree otherwise, arbitrators acting under these rules shall be impartial and independent".

⁽⁴⁰⁾ In un articolo dal titolo "Practical Issues in Selecting Party – Appointed Arbitrators in International Arbitration: Clear Applicable Ethics Standards", Doak Bishop e Lucy Reed hanno tracciato delle linee guida relativamente all'individuazione di tali fattori. L'analisi svolta ha portato all'elaborazione delle seguenti categorie:

- a. Fattori che rendono incapace il potenziale arbitro nominato dalla parte: sussistenza di un rilevante interesse finanziario nei confronti della causa o della parte; stretta relazione di parentela con la parte; potere decisionale o di controllo in relazione al progetto ovvero alla parte; posizione pubblica su una specifica questione nella controversia;
- b. Fattori che non incidono sulla revoca dei potenziali arbitri nominati dalle parti: scritti e letture professionali; partecipazione ad associazioni professionali, posizione nella stessa o simile industria o Governo, partecipazione a precedenti arbitrati;
- c. Fattori non rilevanti nell'individuazione dei potenziali arbitri nominati dalle parti: sussistenza di precedenti relazioni professionali con le parti; legami di parentela non stretti con le parti; amicizia con le parti.

- b) la posizione di parte nella controversia,
- c) l'esistenza di legami di parentela con alcuna delle parti o dei potenziali testimoni,
- d) la sussistenza di precedenti relazioni, sociali o professionali, con le parti o i potenziali testimoni.

4. Infine, è importante distinguere i concetti di imparzialità ed indipendenza: il primo attiene al comportamento dell'arbitro nei confronti di una delle parti o del caso concreto; il secondo indica la misura in cui l'arbitro è correlato e/o connesso alle parti o ad una questione. Tale relazione può essere di varia natura, è cioè diretta o indiretta, personale, professionale e persino finanziaria; al contrario dell'imparzialità che è un concetto meno concreto ⁽⁴¹⁾.

In realtà, nella prassi è quasi inevitabile che sussista un certo grado di connessione tra gli arbitri e le parti, o comunque in relazione alle questioni trattate. Si pensi, ad esempio, al settore delle controversie legate alla tutela della proprietà intellettuale, nel quale è proprio la familiarità con la materia ovvero la conoscenza sofisticata della medesima a costituire il criterio determinante nella scelta degli arbitri che costituiranno il Collegio. La verifica del rispetto di tali valori, dunque, deve essere condotta in relazione alla misura in cui la sussistenza di tale relazione non comprometta l'oggettività o la neutralità degli arbitri ⁽⁴²⁾.

Il dibattito in Inghilterra

L'English Arbitration Act ha incluso quale motivo per la revoca degli arbitri *"la sussistenza di circostanze che diano ragionevole motivo di dubitare della sua imparzialità"*. Nessuna menzione, invece, vien fatta in relazione alla mancanza di *"indipendenza"*.

⁽⁴¹⁾ Si legge in Redfern & Hunter, *Law & Practice of International Commercial Arbitration*, 2 ed., 1991, p. 220: *"Impartiality is thus a much more abstract concept than independence, in that it involves primarily a state of mind which presents special difficulties of measurement"*.

⁽⁴²⁾ Come statuito nel lodo *Commonwealth Coatings Corp v. Continental Casualty Co.*, 393 U.S. 145 (1968): *"it is often because arbitrators are persons of affaire, not apart from but of the market – place, that they are effective in their adjudicatory function ... I see no reason automatically to disqualify the best informed and most capable potential arbitrators"*.

Uguualmente, manca tale riferimento nella sezione 1 (a) dell'Atto, nella quale è enunciato il seguente principio generale: "*il fine dell'arbitrato è ottenere una soluzione equa della controversia da un Collegio imparziale senza ritardi e spese non necessari*".

Il motivo, invero, lo si può dedurre da quanto riportato nel *DAC Report of February 1996*, del quale riportiamo per intero i seguenti paragrafi:

101. Il *Model Law*, articolo 12, individua specificatamente i motivi che possono determinare la revoca dell'arbitro in ragione della sussistenza di ragionevoli dubbi in merito alla sua imparzialità e/o indipendenza. Tuttavia, anche se ciò deve essere valutato attentamente, negli arbitrati consensuali, sembra che la mancanza di indipendenza, a meno che non sollevi dubbi anche sull'imparzialità dell'arbitro, non sia così rilevante. In altri termini, la mancanza di indipendenza non costituisce di per sé motivo sufficiente a giustificare la revoca degli arbitri.

102. Inoltre, l'inclusione della mancanza di indipendenza tra le cause che possono determinare la revoca degli arbitri può sollevare numerosi problemi in una serie di ipotesi, ovvero in tutte quelle in cui sussiste un certo grado di connessione, sebbene remoto, tra gli arbitri. È il caso, ad esempio, nel quale un membro delle *Barristers' Chambers* appare in qualità di avvocato davanti ad un arbitro che appartiene al medesimo ordine. Può, dunque, tale mancanza di indipendenza giustificare la revoca? Sicuramente no secondo il diritto inglese, come è dato desumere dalle pronunce emesse dalla Commercial Court. In tal senso, peraltro, depone anche l'articolo "*Barristers' Independence and Disclosure*", contenuto nel Kendall in (1992) 8 Arb. Int. 287, il quale si riferisce soltanto all'imparzialità.

103. Ancora, occorre considerare che in molte situazioni sono le parti medesime a richiedere che gli arbitri abbiano una certa familiarità con la materia, piuttosto che esserne completamente avulsi.

Nella prassi degli arbitrati commerciali internazionali, in realtà, si riscontra un elevato livello di familiarità e contatto tra i singoli arbitri,

nonché tra gli arbitri e gli avvocati, dovuto in gran parte alla convocazione di conferenze arbitrali internazionali, nelle quali vengono discussi ed affrontati argomenti di grande rilevanza attinenti all'arbitrato. Tali riunioni, com'è facilmente intuibile, tendono a divenire luogo d'incontro di esperti e pratici del diritto, i quali vi partecipano sia in qualità di delegati, sia di oratori ⁽⁴³⁾. Risulta, pertanto, altamente probabile che molti collegi arbitrali internazionali siano costituiti da soggetti che già hanno avuto modo di conoscersi.

In ciò, ovviamente, sussiste il pericolo che la riscontrata familiarità tra gli arbitri ed il legale rappresentante di una parte, ovvero tra il presidente ed un solo arbitro, possa determinare una mancanza di indipendenza, con conseguente impugnazione del lodo arbitrale. Il problema è stato lungamente discusso in dottrina, ove è stata ipotizzata quale soluzione quella di escludere la revoca nel caso in cui risulti che la conoscenza tra le parti sia precedente alla designazione arbitrale.

Challenge of Arbitrators

Article 24

Any arbitrator may be challenged by a party if circumstances exist that give rise to justifiable doubt as to the arbitrator's impartiality or independence.

A party may challenge an arbitrator whom it has appointed or in whose appointment it concurred only for reasons of which it becomes aware after the appointment has been made.

Article 25

⁽⁴³⁾ Yves Dezalay & Bryant G. Garth, *Dealing in Virtue – International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order*, 9 – 10 (1996): “The more you see of international arbitration, the more you know the people who are involved, and they tend to be repetitively involved... especially in the ICC, it's a club of friends with the same names coming up all the time... it is a club. They nominate one another. And sometimes you're counsel, and sometimes you're arbitrator. .. it's a mafia because people appoint one another. You always appoint your friends – people you know”.

A party challenging an arbitrator shall send notice to the Center, the Tribunal and the other party, stating the reason for the challenge, within 15 days after being notified of that arbitrators appointment or after becoming aware of the circumstances that it considers give rise to justifiable doubt as to the arbitrator's impartiality or independence.

Article 26

When an arbitrator has been challenged by a party, the other party shall have the right to respond to the challenge and shall, if it exercise this right, send, within 15 days after receipt of the notice referred to in Article 25, a copy of its response to the Center, the party making the challenge and the arbitrators.

Article 27

The Tribunal may, in its discretion, suspend or continue the arbitral proceedings during the pendency of the challenge.

Article 28

The other party may agree to the challenge or the arbitrator may voluntarily withdraw. In either case, the arbitrator shall be replaced without any implication that the grounds for the challenge are valid.

Article 29

If the other party does not agree to the challenge and the challenged arbitrators does not withdraw, the decision on the challenge shall be made by the Center in accordance with its internal procedures. Such a decision is of an administrative nature and shall be final. The Center shall not be required to state reasons for its decision.

Le disposizioni in esame disciplinano il procedimento di sostituzione degli arbitri, sia esso conseguente alla ricusazione delle parti, oppure dipende dall'abbandono dell'arbitro medesimo.

1. L'articolo 24 b) chiarisce che è possibile anche la riconsuazione dell'arbitro che la parte ha nominato o ha contribuito a far nominare, se essa ignorava la sussistenza dei motivi di riconsuazione ed è venuta a conoscenza degli stessi solo successivamente alla nomina.

L'*iter* procedimentale è il seguente: nel caso in cui una parte riconsua un arbitro, deve inviare all'altra parte, al Collegio ed al Centro una memoria illustrativa delle ragioni fondanti l'istanza proposta; l'altra parte, a sua volta, deve una risposta al Centro ed all'altra parte nel termine di 15 giorni. Nel caso in cui entrambe le parti siano d'accordo, si procede alla sostituzione dell'arbitro; in caso contrario, la decisione sulla sostituzione spetta al Centro, il quale statuirà con una pronuncia di natura amministrativa e definitiva.

La previsione di una memoria motivata sulle ragioni della sostituzione risponde, fondamentalmente, a due ragioni: da un lato, disincentivare i tentativi di ricorrere alla sostituzione semplicemente al fine di ostacolare il processo arbitrale; dall'altro, essa consente di informare gli altri membri del Collegio dell'esistenza di circostanze rilevanti.

Il regolamento Wipo stabilisce un termine di 15 giorni entro il quale la parte può proporre l'istanza; esso decorre dall'accettazione della nomina ovvero dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza delle circostanze che compromettono l'indipendenza e l'imparzialità dell'arbitro.

La previsione di una risposta dell'altra parte si rinviene anche nelle ICC Rules, le quali riferiscono dell'opportunità di inoltrare alle parti ed al Centro un commento per iscritto in merito alla propria posizione. Si tratta, in realtà, di una novità del nuovo regolamento ICC, in quanto in precedenza tale commento non doveva essere rivelato né alle parti, né tantomeno agli altri arbitri.

2. L'articolo 27 si occupa di coordinare il procedimento di riconsuazione con il processo arbitrale. In esso si stabilisce che l'istanza di riconsuazione non sospende ipso iure il processo arbitrale, ma è il Collegio, nell'esercizio della sua discrezionalità, a decidere se sospendere o continuare il processo.

Se la ricusazione è accolta, diventa inefficace tutta l'attività compiuta dall'arbitro.

Per quanto attiene alla decisione emessa dal Centro, l'articolo 29 prevede espressamente che essa sia di natura amministrativa, definitiva e non deve necessariamente indicare le motivazioni.

Con riferimento al carattere definitivo della statuizione in oggetto, ci si è chiesti se ciò debba essere inteso nel senso che non è prevista alcuna possibilità di revisione ovvero è ammessa tale possibilità, purché la decisione finale spetti sempre al Centro. Sul punto, non v'è uniformità di vedute, in quanto le soluzioni prospettate dipendono dai sistemi normativi accolti nei diversi Paesi: in Francia, ad esempio, sembrerebbe che un'istituzione arbitrale quale il Wipo Center o la ICC Court possa decidere definitivamente sull'istanza di ricusazione; nei Paesi Bassi, invece, così come negli altri Stati che hanno adottato il modello UNCITRAL, è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale nazionale, nel caso in cui l'istanza non sia accolta dall'istituzione arbitrale. Infine, l'articolo 24 *English Act* limita il potere dell'*English Court* di rimuovere gli arbitri, disponendo che la Corte non può intervenire se non in via sussidiaria e subordinatamente al fatto che le parti hanno già esperito ricorso davanti all'istituzione arbitrale.

La ricusazione può esser fatta soltanto dalla parte, non anche dal Centro, e unicamente laddove sussistono ragionevoli dubbi sull'imparzialità ed indipendenza dell'arbitro. Sotto tale ultimo profilo, il regolamento Wipo si discosta da altri sistemi normativi, quali, ad esempio, le ICC Rules, in cui è previsto che l'arbitro possa essere sostituito anche per altri motivi.

Release from Appointment

Article 30

At the arbitrator's own request, an arbitrator may be released from appointment as arbitrator either with the consent of the parties or by the Center.

Article 31

Irrespective of any request by arbitrator, the parties may jointly release the arbitrator from appointment as arbitrator. The parties shall promptly notify the Center of such release.

Article 32

At the request of a party or in its own motion, the Center may release an arbitrator from appointment as arbitrator if the arbitrator has become de jure or de facto unable to fulfill, or fails to fulfill, the duties of an arbitrator. In such a case, the parties shall be offered the opportunity to express their views thereon and the provisions of Articles 26 to 29 shall apply mutatis mutandis.

Le disposizioni in esame disciplinano il procedimento di rimozione dell'arbitro per motivi non riconducibili alla mancanza di indipendenza o imparzialità degli arbitri.

La previsione, invero, non si rinviene in molti sistemi istituzionali, i quali prevedono che la designazione degli arbitri sia irrevocabile una volta che si è perfezionata con l'accettazione di quest'ultimi, a meno che tutte le parti non siano d'accordo sulla rimozione o abbiano espressamente investito di tale potere un'altra istituzione (la quale potrà essere anche un Tribunale nazionale).

Le fattispecie prese in considerazione dalla norma sono tre:

- i) la prima trova applicazione nel caso in cui un arbitro decide volontariamente di abbandonare l'incarico;
- ii) la seconda si verifica laddove tutte le parti desiderano che l'arbitro sia rimosso;
- iii) la terza ha luogo se l'arbitro diviene incapace de iure o de facto di adempiere ai propri doveri.

Prendiamo in considerazione ciascuna delle descritte ipotesi:

- i) nella prima categoria, sono riconducibili diverse ipotesi: ad esempio, l'arbitro si rende conto che la fattispecie sottoposta al suo giudizio è completamente differente da quella che si era rappresentato prima dell'accettazione della nomina. Ciò può verificarsi sotto diversi

aspetti, quali il tempo che richiede effettivamente il processo arbitrale (l'arbitro credeva che il procedimento fosse definibile in un lasso di tempo molto breve, invece emergono aspetti che richiedono un periodo di definizione maggiore), ovvero la sussistenza di situazioni di incompatibilità tra la posizione di arbitro e l'attività svolta dal medesimo, o ancora l'arbitro può venire a trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse che renderebbe la sua partecipazione al processo inopportuna o addirittura impossibile.

ii) l'ipotesi in questione rispecchia, sostanzialmente, la libertà delle parti nel procedimento arbitrale. Essendo, infatti l'arbitrato un meccanismo di risoluzione consensuale, è chiaro che le parti devono essere libere in ogni momento di modificare l'accordo originario, nonché di abbandonarlo e concluderne uno ulteriore.

Problemi sorgono, invece, nel caso in cui la rimozione sia conseguente al fatto che l'arbitro rifiuti di agire. Più precisamente, ci è chiesto se in tal caso sia configurabile un'ipotesi di risoluzione contrattuale (id est della convenzione d'arbitrato), nonché quali sono le conseguenze cui andrà incontro l'arbitro medesimo. Nel silenzio della norma, infatti, non è chiaro se egli rimanga esposto alle azioni contrattuali previste in caso di risoluzione o se perda semplicemente il diritto al proprio compenso.

L'ipotesi è espressamente disciplinata *dall'English Arbitration Act*, il quale dispone che:

1) le parti sono libere di accordarsi con l'arbitro sia per ciò che attiene al suo compenso, sia per le responsabilità in cui quest'ultimo incorre;

2) in difetto di tale accordo, l'arbitro può ricorrere alla Corte per ottenere rimedi che lo tengano indenne da alcuna responsabilità ed ottenere il compenso maturato per l'attività prestata. La Corte, se ritiene che sussistono ragionevoli circostanze per la rimozione dell'arbitro, può concedere il rimedio richiesto e disporre il pagamento all'arbitro del compenso spettantegli. Negli altri sistemi normativi, invece, non si rinviene una risposta univoca, in quanto molto dipende dalla natura

attribuita alla nomina arbitrale e dalla riconducibilità di tale accordo ad un vero e proprio contratto.

iii) la terza categoria è quella che presenta aspetti più interessanti. A livello procedimentale, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 24 – 29 "*mutatis mutandis*", ovvero in quanto compatibili con le caratteristiche del caso concreto; in via sussidiaria, l'articolo 32 prevede anche un'altra procedura, consistente nella rimozione dell'arbitro da parte del Centro, sia su richiesta delle parti che *ex officio*. Sotto il profilo sostanziale, la norma richiede che ricorrano circostanze tali da rendere l'arbitro incapace di proseguire il suo incarico. Si tratta di una norma rimane in bianco, nella quale non v'è menzione di alcuna delle ipotesi in cui può verificarsi la prefata situazione. Generalmente, l'incapacità secondo diritto viene intesa come perdita della capacità legale dell'arbitro; al contrario, incapacità di fatto indica l'impossibilità fisica di adempiere ai propri doveri.

A differenza del Regolamento Wipo, altri sistemi, quali ad esempio le LCIA Rules provvedono ad un'elencazione delle circostanze in oggetto, le quali possono includere la morte dell'arbitro, una seria malattia, il rifiuto di agire, l'incapacità di agire, l'agire in deliberata violazione della convenzione arbitrale, la mancata diligenza nella gestione o nella partecipazione al procedimento arbitrale. In tale ipotesi, alla Corte è riconosciuto il potere di rimuovere gli arbitri anche su richiesta degli altri componenti il Collegio arbitrale.

Article 35

Truncated Tribunal

If an arbitrator on a three – person Tribunal, though duly notified and without good cause, fails to participate in the work of Tribunal, the two other arbitrators shall, unless a party has made an application under article 32, have the power in their sole discretion to continue the arbitration and to make any award, order or other decision, notwithstanding the failure of the third arbitrator to participate. In determining whether to continue the arbitration or to render any award, order or other decision without the participation of an arbitrator, the

two other arbitrators shall take into account the stage of the arbitration, the reason, if any, expressed by the third arbitrator for such non participation, and such other matters as they consider appropriate in the circumstances of the case.

In the event that the two other arbitrators determine not to continue the arbitration without the participation of a third arbitrator, the Center shall, on proof satisfactory to it of the failure of the arbitrator to participate in the work of the Tribunal, declare the office vacant, and a substitute arbitrator shall be appointed by the Center in the exercise of the discretion defined in Article 33, unless the parties agree otherwise.

1. La disposizione in commento disciplina l'*iter* procedimentale nel caso in cui il Collegio sia composto da tre arbitri ed uno di essi viene meno.

Come si è visto in precedenza, i motivi per i quali l'arbitro cessa l'esercizio delle proprie funzioni possono essere di varia natura, dipendendo dal fatto che egli può divenire incapace, ovvero può configurarsi una situazione di conflitto, o ancora può l'arbitro divenire ostruttivo, e/o riluttante alla gestione dell'arbitrato. In tali ipotesi, il Regolamento Wipo riconosce alle parti la possibilità di ricorrere contro l'arbitro, azionando il meccanismo previsto dagli articoli 30 – 32. Tuttavia, le norme in oggetto non dicono nulla in merito alla prosecuzione del processo arbitrale, il quale finisce inevitabilmente per esserne compromesso⁽⁴⁴⁾.

2. Secondo l'articolo 35, comma 1, nel caso in cui l'arbitro non adempie al proprio incarico, gli altri arbitri possono continuare ad esercitare le funzioni ad essi delegate, inclusa la deliberazione del lodo finale, subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti:

⁽⁴⁴⁾ Le conseguenze, com'è ovvio, posso essere molto gravi, soprattutto nel caso in cui l'arbitro, ad esempio, si rifiuti di partecipare alle udienze o alla deliberazione del lodo finale. In dottrina, la problematica è stata affrontata, tra gli altri, da Redfern & Hunter, i quali evidenziano la gravità dei ritardi conseguenti ad un atteggiamento ostruttivo da parte dell'arbitro ("*delay - both in locating and appointing a replacement and in allowing the replacement familiarize himself or herself with the case - is inevitable and this situation may be all the more complex if the arbitrator refuses to participate after the conclusion of all hearings, and the stage of deliberation*") (Alan Redfern & Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial arbitration*, 2 ed., 1991, pp. 234 – 236).

- a) l'arbitro si rifiuta di partecipare al processo arbitrale;
- b) non sussiste una giusta causa;
- c) l'arbitro è stato avvisato tempestivamente dei lavori in oggetto (presumibilmente dagli altri due arbitri);
- d) nessuna parte è ricorsa al Centro, chiedendo la rimozione dell'arbitro ai sensi dell'articolo 32.

Osserviamo più da vicino la portata della norma: da un lato, essa assicura la continuità del processo arbitrale, senza incorrere in eccessivi ritardi o costi non previsti; dall'altro, attribuisce indubbiamente un potere rilevante agli arbitri, i quali possono escludere uno dei membri del Collegio. Ciò significa che una delle parti verrebbe ad esser vincolata da una decisione emessa da un Collegio, del quale non fa più parte l'arbitro che la medesima aveva scelto.

In realtà, l'intera norma lascia ampio spazio alla discrezionalità degli arbitri, ai quali è rimessa anzitutto la valutazione del comportamento dell'arbitro che "*non partecipa alle funzioni del Collegio*". Gli unici limiti che questi incontrano sono relativi alla pronunzia del lodo, nell'emettere la quale i due arbitri saranno tenuti a prendere in considerazione una serie di fattori, quali lo stadio in cui si trova il processo arbitrale; le ragioni, ove espresse, per cui il terzo arbitro non è intervenuto; da ultimo, qualsiasi altra circostanza essi considerino rilevante.

3. Il secondo comma della disposizione in commento disciplina l'ipotesi in cui i due arbitri ritengono opportuno interrompere il processo arbitrale: in tal caso, il Centro può, se ritiene sufficientemente provata la mancata partecipazione del terzo arbitro, dichiarare l'ufficio vacante e nominare un sostituto, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 33.

Della suddetta procedura, meritano di essere sottolineati due aspetti: in primo luogo, la norma richiede che vi sia una prova oggettiva ed adeguata della mancata partecipazione del terzo arbitro; in secondo luogo, nel caso in cui il Collegio arbitrale è dichiarato vacante, è previsto che si proceda alla nomina del nuovo arbitro, la quale potrà esser compiuta dalle parti ovvero dal Centro medesimo.

4. Entrambe le previsioni vanno coordinate con l'articolo 62, il quale prende in considerazione una specifica ipotesi di ostruzione del processo arbitrale, ovvero quella in cui uno degli arbitri si rifiuta di sottoscrivere il lodo finale. Secondo la prefata norma, è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri o dal Presidente del Collegio. Tuttavia, nel caso in cui un arbitro rifiuta la propria sottoscrizione, il lodo deve indicare le ragioni di tale omissione ⁽⁴⁵⁾.

5. In altri sistemi istituzionali si rinvencono disposizioni analoghe a quelle in esame ⁽⁴⁶⁾: in tal senso dispone, ad esempio, il *Bermuda International Conciliation Arbitration Act 1993*, secondo il quale la sostituzione degli arbitri deve essere condotta dal Collegio arbitrale ed è necessario che gli arbitri in carica accertino la sussistenza di sufficienti motivi onde potervi procedere. Del pari, è riconosciuta ai due arbitri la discrezionalità di decidere se continuare il processo arbitrale ed, eventualmente, emettere il lodo finale; in caso contrario, il Collegio deve dichiarare la vacanza dell'ufficio e provvedere alla nomina di un sostituto, a meno che le parti non abbiano previsto diversamente.

La medesima disciplina è accolta nel codice di procedura civile iraniano, il quale ritiene valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, nel caso in cui uno dei componenti il Collegio rifiuti di partecipare in sede di deliberazione.

Manca invece una tale previsione nelle ICC Rules, nonostante nella prassi si sia presentato più volte il problema del c.d. "*Truncated Tribunal*".

La notazione è importante, in quanto in mancanza di espressa

⁽⁴⁵⁾ Article 62 Wipo Rules: "*The award shall be signed by the arbitrators or arbitrator. The signature of the award by a majority of the arbitrators or, in the case of Article 61, second sentence, by the presiding arbitrator, shall be sufficient. Where an arbitrator fails to sign, the award shall state the reason for the absence of the signature*".

⁽⁴⁶⁾ Per un'analisi comparativa tra i diversi sistemi, vedi *Reports* di SCHWEBEL e di BOCKSTIEGEL, in *Preventing Delay or Disruption of Arbitration*, ICCA Congress Series No. 5, pp. 241 – 247, 270 – 274; *Advisory Opinion of the International Court of Justice of 1950* (in *The Interpretation of the Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania*) I.C.J. Reports 65 (1950); Stephen M. Schwebel, *International Arbitration: Three Salient Problems* 144 – 296 (1987), *The Majority Vote of an International Arbitral Tribunal*, 2 AM. Rev. Int'l Arb. 402 (1991).

regolamentazione normativa, è stato ritenuto che il lodo non sottoscritto da uno dei membri del Collegio arbitrale potesse essere impugnato ⁽⁴⁷⁾.

Diversa, inoltre, nelle ICC Rules è la potestà riconosciuta agli arbitri in carica di continuare il processo arbitrale nel caso in cui uno dei membri del Collegio venga meno o sia rimosso dalla Corte. Nel caso in cui la procedura sia già conclusa, infatti, non compete a questi ultimi, bensì alla Corte di decidere se il processo arbitrale proseguirà o meno; inoltre, nell'adottare tale decisione, la Corte sarà tenuta a prendere in considerazione le valutazioni espresse dagli arbitri rimanenti, dalle parti, nonché qualsiasi altra circostanza ritenga appropriata.

Article 36

Pleas as to the Jurisdiction of the Tribunal

(a) The Tribunal shall have the power to hear and determine objections to its own jurisdiction, including any objections with respect to form, existence and validity or scope of the Arbitration Agreement examined pursuant to Article 59 (b).

(b) The Tribunal shall have the power to determine the existence or validity of any contract of which the Arbitration Agreement forms part or to which it relates.

A plea that the Tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than in the Statement of Defense or, with respect to a counterclaim or a set – off, the Statement of Defense thereto, failing which any such plea shall be barred in the subsequent arbitral proceedings or before any court. A plea that the Tribunal is exceeding the scope of its authority shall be raised as soon as the matter alleged to be beyond the scope of its authority is raised during the arbitral proceedings. The

⁽⁴⁷⁾ Ad esempio, in una fattispecie nella quale l'attore era di nazionalità iugoslava ed il convenuto tedesco, accadde che l'arbitro nominato dall'attore rifiutò di continuare a partecipare ai lavori arbitrali, oramai giunti ad uno stadio finale. Gli altri due arbitri, tra cui il Presidente di nazionalità svizzera, decisero di continuare il processo e resero il lodo, il quale venne impugnato e, quindi, annullato dalla Suprema Corte Federale Svizzera.

Tribunal may, in either case, admit a later plea if it considers the delay justified.

The Tribunal may rule on a plea referred in paragraph (c) as a preliminary question or, in its sole discretion, decide on such a plea in the final award.

A plea that the Tribunal lacks jurisdiction shall not preclude the Center from administering the arbitration.

1. La disposizione in esame è relativa all'eccezione di giurisdizione. Secondo la dottrina, occorre distinguere tra eccezione "*parziale*" e "*totale*": la prima ricorre in tutte le ipotesi in cui i diritti dei quali si chiede la tutela dinanzi al Collegio non rientrano pienamente nella sua giurisdizione, ad esempio perché non sono sussistono i requisiti prescritti *ex lege* o il diritto azionato va al di là dello scopo della clausola arbitrale; la seconda ha ad oggetto, invece, le questioni relative alla validità o all'esistenza dell'accordo arbitrale medesimo. A titolo esemplificativo, si considerino i casi in cui si contesta la conclusione dell'accordo, ovvero la sua validità ed efficacia, la validità della costituzione del Collegio o compromettibilità in arbitrato della questione dedotta.

2. Nei paragrafi a) e b) vengono enunciati due principi generali:

i) quello della "*Kompetenz - Kompetenz*", in ragione del quale il Collegio ha il potere di statuire sulla propria competenza, incluse le questioni relative alla validità, l'esistenza o lo scopo della convenzione arbitrale;

ii) quello dell'autonomia della clausola arbitrale, secondo il quale la clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce ⁽⁴⁸⁾.

Dal punto di vista procedimentale, l'art. 36 c) fissa dei limiti temporali, disponendo che qualsiasi eccezione relativa alla giurisdizione deve essere sollevata dal convenuto nella comparsa di costituzione o non appena possibile

⁽⁴⁸⁾ Ciò non esclude, tuttavia, che in determinati casi l'invalidità dell'accordo incide altresì sulla validità della clausola arbitrale: è il caso in cui le parti hanno concluso un contratto nullo o non esistente.

nel corso del processo arbitrale, nel caso in cui detta eccezione sia di carattere parziale.

La sollevata eccezione può essere decisa in via preliminare o essere contenuta nel lodo finale con il quale il Collegio statuisce anche sul merito della controversia ⁽⁴⁹⁾.

La definizione di tale questione non incide sul processo arbitrale, il quale prosegue, anche nelle ipotesi in cui sia controversa la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale.

Nel silenzio della norma, si ritiene che il provvedimento con il quale il Tribunale decide sulla giurisdizione sia un'ordinanza o una direttiva.

Article 39: The Place of Arbitration

"Unless otherwise agreed by the parties, the place of arbitration shall be decided by the Center, taking into consideration any observations of the parties and the circumstances of the arbitration.

The Tribunal may, after consultation with the parties, conduct hearings at any place that considers appropriate. It may deliberate wherever it deems appropriate.

The award shall be deemed to have been made at the place of arbitration".

Conformemente alla maggior parte delle norme arbitrali internazionali, l'art. 39 della Convenzione Wipo autorizza le parti a stabilire la sede dell'arbitrato. Tale scelta riveste notevole importanza sotto il profilo pratico, procedurale e legale ⁽⁵⁰⁾. In relazione a tale ultimo aspetto, infatti, occorre rilevare come la legge del luogo incide sulla arbitrabilità o meno della controversia, la validità dell'accordo arbitrale, la procedura da seguire nell'arbitrato, l'adottabilità di misure interinali o provvisorie da parte degli arbitri o delle corti locali, la

⁽⁴⁹⁾ La previsione è analoga a quella contenuta nelle UNCITRAL Rules, ove *sub* articolo 21 (4) è così disposto: *"In general, the arbitral tribunal should rule on a plea concerning its jurisdiction as a preliminary question. However, the arbitral tribunal may proceed with the arbitration and rule on such a plea in their final award"*.

⁽⁵⁰⁾ Sull'importanza della scelta del luogo dell'arbitrato, vedi Marc Bleessing, *Drafting Arbitration Clauses*, 5 Am. Rev. Int'l Arb., 1994, pag. 66; Howard M. Holtzmann, *The Importance of Choosing the Right place to Arbitrate an International Case*, in *Private Investors Abroad – Problems and Solutions in International Business* (1988).

disponibilità di particolari tipi di rimedi (quali ad esempio sanzioni punitive), la natura e la misura di un intervento giudiziale nei procedimenti, l'efficacia e l'esecutorietà del lodo negli altri Paesi.

Nel caso in cui le parti non raggiungono un accordo, la norma in oggetto autorizza il Centro a stabilire la sede dell'arbitrato ⁽⁵¹⁾, previa audizione delle parti e tenendo in considerazione tutte le circostanze dell'arbitrato, ovvero la neutralità del foro, le leggi applicabili in relazione alla scelta del luogo, la lingua, la convenienza per le parti, i loro procuratori e gli arbitri ⁽⁵²⁾.

A seguito della consultazione con le parti, l'art. 39 b) autorizza il Collegio a fissare udienze ⁽⁵³⁾ o deliberare anche al di fuori della sede individuata, nel caso in cui lo ritenga opportuno.

Da ultimo, la previsione di cui al punto c), secondo la quale "*il lodo deve essere reso nella sede dell'arbitrato*" rinviene la sua utilità soprattutto negli arbitrati internazionali multi – parti, nei quali i lodi circolano in ciascuno dei Paesi membri in cui risiedono le parti medesime ⁽⁵⁴⁾.

2.1.3. Commencement of Arbitration

Request for Arbitration

Article 6

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

⁽⁵¹⁾ La medesima previsione si rinviene nelle ICC (art. 14) e nelle AAA International Rules (art. 13). Tuttavia, a differenza di queste ultime, la Wipo Convention non riconosce al Collegio il potere di spostare successivamente la sede scelta. Cfr. Redfern & Hunter, *Law & Practice of International Commercial Arbitration*, 2 ed., 1991, pp. 305 – 306: “*While remote in practice, the possibilità exists that it may be desiderable to ch’ange the place of arbitration after its initial designation such as when, for instance, the arbitration law of the initially designeated seat of arbitration is changed for the worse*”

⁽⁵²⁾ Sull’argomento, Lawrence Craig, William W. Park & Jan Paulsson, *International Chamber of Commercial Arbitration*, 2 ed., 1990, § 12.01.

⁽⁵³⁾ In tale contesto, il termine “*hearing*” viene usato in senso ampio, comprensivo di qualsiasi incontro con il Collegio arbitrale.

⁽⁵⁴⁾ In proposito, cfr. Stewart A. Baker & Mark D. Davis, *The UNCITRAL Rules in practice: the experience of the Iran – United States Claims Tribunal*, 79 (1992).

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

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 ⁽⁵⁵⁾. 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.

⁽⁵⁵⁾ 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.

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 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*.

2.1.4. 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 (⁵⁶). 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.

(⁵⁶) 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 collegio arbitrale.

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 derogabile, il Collegio deve fare applicazione della legge individuata dalle parti; *in tertiis*, 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 rinvencono anche nel Regolamento Wipo; altre, invece, pur nel silenzio del Regolamento, potrebbero ritenersi ammissibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 38 a).

Statement of Claim

Article 41

(a) Unless the Statement of Claim accompanied the Request for Arbitration, the Claimant shall, within 30 days after receipt of notification from the Center of the establishment of the Tribunal,

communicate its Statement of Claim to the Respondent and to the Tribunal.

(b) The Statement of Claim shall contain a comprehensive statement of the facts and legal arguments supporting the claim, including a statement of the relief sought.

(c) The Statement of Claim shall, to as large an extent as possible, be accompanied by the documentary evidence upon which the Claimant relies, together with a schedule of such documents. Where the documentary evidence is especially voluminous, the Claimant may add a reference to further documents it is prepared to submit.

Statement of Defense

Article 42

The Respondent shall, within 30 days after receipt of the Statement of Claim or within 30 days after receipt of notification from the Center of the establishment of the Tribunal, whichever occurs later, communicate its Statement of Defense to the Claimant and to the Tribunal.

The Statement of Defense shall reply to the particulars of the Statement of Claim required pursuant to Article 41 (b). The Statement of Defense shall be accompanied by the corresponding documentary evidence described in Article 41 (c).

Any counterclaim or setoff by the Respondent shall be made or asserted in the Statement of Defense or, in exceptional circumstances, at a later stage in the arbitral proceedings if so determined by the Tribunal. Any such counterclaim or setoff shall contain the same particulars as those specified in Article 41(b) and (c).

Further Written Statements

Article 43

(a) In the event that a counterclaim or setoff has been made or asserted, the Claimant shall reply to the particulars thereof. Article 42 (a) and (b) shall apply mutatis mutandis to such reply.

(b) *The Tribunal may, in its discretion, allow or require further written statements.*

Le disposizioni in esame disciplinano la procedura di sottomissione di memorie scritte e prove secondo il Regolamento Wipo. La suddetta procedura è, sostanzialmente, analoga a quella prevista in altri sistemi normativi, anche se sotto taluni aspetti, dei quali diremo più avanti, sussistono significative differenze. Si tratta di una procedura estremamente chiara.

1. Come premesso superiormente, l'attore presenta la propria domanda d'arbitrato, la quale può essere, anche se non necessariamente, accompagnata dal suo *Statement of Claim*. Il convenuto, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per depositare la propria risposta.

Tuttavia, nella maggioranza dei casi, lo *Statement of Claim* viene depositato in un secondo momento; più precisamente, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui l'attore riceve la comunicazione dal Centro relativa alla costituzione del Collegio arbitrale.

Secondo quanto disposto dall'articolo 41, lo *Statement of Claim* deve contenere: una completa esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda; la determinazione della cosa oggetto della domanda; l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. Per espressa previsione regolamentare, nel caso in cui la documentazione risulti particolarmente voluminosa, l'attore può limitarsi ad indicare i documenti in questione, riservandosi di produrli in corso di causa.

Per quanto attiene allo *Statement of Defense*, il Regolamento prevede che deve essere depositato entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento dello *Statement of Claim* ovvero dalla notificazione della costituzione del Collegio da parte del Centro. In pratica, ciò significa che, nel caso in cui l'attore provvede a notificare lo *Statement of Claim* unitamente alla domanda d'arbitrato, il convenuto potrà scegliere se sottomettere al Centro lo *Statement of Defense* entro i 30 giorni successivi ovvero attendere ulteriori 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di costituzione del Collegio, così

guadagnando un lasso di tempo maggiore per preparare la sua difesa. Nello *Statement of Defense*, il convenuto deve prendere posizioni sui fatti e sulle argomentazioni poste dall'attore a fondamento della domanda, indicare i documenti che offre in comunicazione, proporre eventuali eccezioni di compensazione e domande riconvenzionali. Sia le eccezioni sollevate, sia le domande riconvenzionali proposte devono essere supportate da una rappresentazione dei fatti e delle ragioni di diritto sulle quali si fondano; inoltre, devono essere allegata, nella misura in cui è possibile, idonea documentazione.

L'attore, a sua volta, deve replicare alle suddette eccezioni e domande entro 30 giorni dal ricevimento dello *Statement of Defense*.

2. L'articolo 43 b) ha ad oggetto le ulteriori memorie che il Collegio, nell'esercizio della propria discrezionalità, può autorizzare a presentare.

Come discusso in precedenza, nel silenzio del Regolamento, nulla vieta alle parti di accordarsi sulla produzione in giudizio di tali memorie, pur se non previste nella convenzione d'arbitrato; tuttavia, la richiesta sarà sottoposta ad una valutazione discrezionale del Collegio, cui compete valutare se ciò contravviene alle esigenze di speditezza del processo.

La norma in commento lascia, altresì, il Collegio libero di decidere se autorizzare la suddetta produzione simultaneamente o in via differita. È il caso, ad esempio, in cui viene concesso all'attore un termine di 30 giorni per replicare allo *Statement of Defense*, e successivamente, il medesimo termine viene concesso al convenuto per poter, a sua volta, replicare all'attore.

3. Sotto un profilo comparativo con gli altri sistemi, si osserva quanto segue.

Le AAA Rules, a differenza delle altre previsioni regolamentari, richiedono che lo *Statement of Claim* sia presentato unitamente alla domanda d'arbitrato.

Dal punto di vista contenutistico, le disposizioni in oggetto richiedono una descrizione delle domande, anziché una chiara esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto fondanti la domanda. Ciò significa che l'attore nel presentare la fattispecie, dovrà fornire un'esposizione più completa possibile, non essendo

previsti degli scritti ulteriori. Il che si traduce, indubbiamente, in uno svantaggio per l'attore il quale, almeno nello stadio iniziale, potrebbe non disporre di tutti gli elementi necessari per supportare le proprie pretese ed individuare il rimedio più opportuno.

Sotto il profilo procedimentale, le AAA Rules prevedono, in conformità al Regolamento Wipo, che il convenuto prenda posizione sulle questioni sollevate dall'attore e formuli eventuali eccezioni di compensazioni e domande riconvenzionali entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello *Statement of Claim*.

Anche in tal caso non sono previste delle memorie ulteriori rispetto a quelle dianzi descritte; tuttavia, è riconosciuto al Collegio il potere di autorizzare le parti a presentarle, laddove lo ritenga opportuno.

Le LCIA Rules contengono delle disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle Wipo, tranne per il fatto che ivi è espressamente previsto che le parti possono presentare memorie integrative.

In secondo luogo, lo scambio di tutti gli atti avviene attraverso il Registrant e non tra le parti direttamente.

Al pari delle Wipo Rules, le disposizioni in esame richiedono una breve descrizione della natura e delle circostanze della controversia, un'esposizione sufficientemente dettagliata dei fatti e degli argomenti in diritto, l'indicazione del rimedio richiesto.

Sotto il profilo procedimentale, è previsto che lo *Statement of Case* sia inoltrato entro 30 giorni dalla comunicazione della costituzione del Collegio; entro i successivi 30 giorni, il convenuto deve depositare lo *Statement of Defense*.

È interessante rilevare che il Regolamento LCIA non richiede anche la produzione di documenti a supporto della domanda o della risposta.

L'articolo 15.4 riconosce all'attore il diritto di replicare ad eventuali domande riconvenzionali formulate dal convenuto, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello *Statement of Defense*; la medesima opportunità è riconosciuta al convenuto, il quale potrà controdedurre mediante lo *Statement of Reply* nei successivi 30 giorni.

Per quanto attiene alle UNCITRAL Rules, si rileva quale differenza significativa, rispetto alle disposizioni regolamentari esaminate finora, il fatto che non è ivi previsto alcun limite temporale per la presentazione dello *Statement of Claim* e lo *Statement of Defense*.

Inoltre, al pari delle AAA Rules, anche il regolamento in oggetto consente all'attore di scegliere se presentare lo *Statement of Claim* unitamente alla domanda d'arbitrato ovvero successivamente; tuttavia, nel caso in cui l'attore non effettui alcuna scelta, rimane sospeso il termine di notificazione dello *Statement of Claim*.

Le ICC Rules divergono, invece, sotto diversi profili dalle prefate disposizioni normative.

Dal punto di vista procedurale, è previsto che dopo il deposito della domanda d'arbitrato e la risposta, gli arbitri d'accordo con le parti sottoscrivano un accordo contenente le *Terms of Reference*, le quali guideranno il corso dell'arbitrato.

La domanda d'arbitrato deve contenere una breve descrizione della natura e delle circostanze relative alla controversia dedotta in giudizio, nonché una dichiarazione del rimedio richiesto.

La domanda viene inoltrata al convenuto tramite il Segretariato; il convenuto, a sua volta, deve sottomettere la risposta al Segretariato entro il termine di 30 giorni. Nella risposta deve essere inclusa la nomina degli arbitri ed eventuali osservazioni relative al numero degli arbitri, la sede, la lingua e la legge applicabile.

Il segretario deve attendere che il Collegio sia stato costituito prima di inoltrare la domanda d'arbitrato e la risposta agli arbitri.

Le *Terms of Reference* devono contenere:

- a) l'individuazione delle parti;
- b) una breve esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche fondanti le rispettive posizioni;
- c) una descrizione delle questioni sollevate;
- d) l'individuazione degli arbitri;

- e) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- f) l'individuazione delle norme procedurali applicabili e i poteri spettanti al Collegio arbitrale; in particolare, la precisazione se quest'ultimo è chiamato ad intervenire quale "*amiable compositeur*" o deve decidere "*ex aequo et bono*".

Le suddette condizioni devono essere predisposte dagli arbitri entro il termine di due mesi dal ricevimento della documentazione relativa alla controversia e sono sottoscritte sia dalle parti sia dal Collegio. Nel caso in cui una parte si rifiuta di partecipare alla loro predisposizione ovvero non intende sottoscriverle, il Collegio le rimetterà alla Corte ai fini della loro approvazione.

È importante rilevare che la sottoscrizione delle *Terms of Reference* ha efficacia preclusiva rispetto alla presentazione di nuove domande ed eccezioni, a meno che il Collegio non ritenga opportuno, in relazione alle circostanze del caso, concedere tale autorizzazione.

Successivamente, il Collegio, in contraddittorio con le parti, redige una nota relativa alla procedura che intende seguire e la sottomette alla ICC Court ed alle parti. In tale nota, viene precisato se le parti possono predisporre eventuali memorie integrative e se lo scambio deve avvenire simultaneamente o in via consequenziale.

Amendments to Claims or Defense

Article 44

Subject to any contrary agreement by the parties, a party may amend or supplement its claim, counterclaim, defense or setoff during the course of the arbitral proceedings, unless the Tribunal considers it inappropriate to allow such amendment having regard to its nature or the delay in making it and the provisions of Article 38 (b) and (c).

1. La disposizione in oggetto comprende qualsiasi modifica relativa alle domande, eccezioni e difese formulate dalle parti.

Secondo la riferita norma, a meno che le parti medesime non abbiano previsto diversamente, è loro consentito sia di modificare sia di integrare le domande spiegate. L'unico limite può derivare dalla natura della controversia

ovvero dal ritardo che la presentazione di tali nuove memorie potrebbe comportare: problema, quest'ultimo, parzialmente risolto dal riferimento alle previsioni di cui all'articolo 38 b) e c), secondo le quali il Collegio deve sempre garantire che alle parti siano concesse equivalenti possibilità di difesa e che il procedimento si svolga nel minor tempo possibile.

2. Anche nelle AAA Rules è previsto che le parti possono modificare o integrare le domande, eccezioni e difese formulate, a meno che il Collegio non lo consideri inopportuno in relazione al ritardo che potrebbe derivarne, ovvero alla sussistenza di eventuali pregiudizi per le parti o altre circostanze. Le ICC Rules, invece, non contengono delle previsioni specifiche; tuttavia, tale opportunità deve ritenersi consentita anche secondo il regolamento in oggetto, il quale dispone espressamente che le parti non possono modificare le rispettive domande ed eccezioni dopo la sottoscrizione delle *Terms of Reference*, a meno che non siano autorizzate dal Collegio.

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 (⁵⁷).

⁵⁷) 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).

Experiments

Article 49

(a) A party may give notice to the Tribunal and to the other party at any time before a hearing that specified experiments have been conducted on which it intends to rely. The notice shall specify the purpose of the experiment, a summary of the experiment, the method employed, the results and the conclusion. The other party may be notice to the Tribunal request that any or all such experiments be repeated in its presence. If the Tribunal considers such request justified, it shall determine the timetable for the repetition of the experiments.

(b) For the purpose of this Article, experiments shall include tests or other processes of verification.

La disposizione in esame prevede che una parte può informare il Collegio e l'altra parte, in qualsiasi momento prima di un'udienza, di specifici esperimenti giudiziari che intende eseguire.

L'istanza deve precisare lo scopo dell'esperimento richiesto ed illustrare brevemente in cosa esso consiste, la metodologia impiegata, il risultato conseguito e la conclusione che si vuole trarne. L'altra parte, a sua volta, può chiedere che l'esperimento sia eseguito in sua presenza. Il giudizio sull'ammissibilità e rilevanza di tale mezzo di prova compete al Collegio, il quale, nel caso in cui intende accogliere tale richiesta, fisserà anche il luogo ed il tempo in cui l'esperimento verrà svolto.

La norma non individua specificatamente le diverse tipologie di esperimenti giudiziari, bensì si limita ad affermare che gli esperimenti possono consistere in test o altri procedimenti di verifica.

Hearings

Article 53

(a) If either party so request, te Tribunal shall hold a hearing for the presentation of evidence by witnesses, including expert witnesses, or for

oral argument or both. In the absence of a request, the Tribunal shall decide whether to hold such a hearing or hearings. If no hearings are held, the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials alone.

(b) In the event of a hearing, the Tribunal shall give the parties adequate advance notice of the date, time and place thereof.

(c) Unless the parties agree otherwise, all hearings shall be in private.

(d) The Tribunal shall determine whether and, if so, in what form a record shall be made of any hearing.

Witnesses

Article 54

(a) Before any hearing, the Tribunal may require either party to give notice of the identity of witnesses it wishes to call, as well as of the subject matter of their testimony and its relevance to the issues.

(b) The Tribunal has discretion, on the grounds of redundancy and irrelevance, to limit or refuse the appearance of any witness, whether witness of fact or expert witness.

(c) Any witness who gives oral evidence may be questioned, under the control of the Tribunal, by each of the parties. The Tribunal may put questions at any stage of the examination of the witnesses.

(d) The testimony of witnesses may, either at the choice of a party or as directed by the Tribunal, be submitted in written form, whether by way of signed statement, sworn affidavits or otherwise, in which case the Tribunal may make the admissibility of the testimony conditional upon the witnesses being made available for oral testimony.

(e) A party shall be responsible for the practical arrangements, cost and availability of any witness it calls.

(f) The Tribunal shall determine whether any witness shall retire during any part of the proceedings, particularly during the testimony of other witnesses.

Le prefate disposizioni si prestano ad un esame congiunto.

1. Secondo il regolamento Wipo, se una parte richiede l'ammissione di prove testimoniali, il Collegio deve convocare un'udienza nel corso della quale la parte istante illustrerà la rilevanza della prova richiesta.

Nel caso in cui, invece, nessuna delle due parti richiede l'ammissione di prove testimoniali, è rimessa alla discrezionalità del Collegio la decisione sulla convocazione di un'udienza istruttoria ovvero sulla decisione del caso sulla base di prove documentali.

Il regolamento prevede che le udienze istruttorie siano tenute in privato, a meno che le parti non abbiano previsto diversamente. Tale aspetto costituisce, senza alcun dubbio, uno dei maggiori vantaggi dell'arbitrato rispetto al contenzioso giudiziario: come illustrato all'inizio della presente trattazione, la garanzia della riservatezza del procedimento è particolarmente importante soprattutto nell'ambito delle controversie relative alla tutela della proprietà intellettuale e rappresenta uno dei motivi principali nell'orientare le parti a ricorrere all'arbitrato.

Il Collegio ha ampia discrezionalità anche nel decidere se registrare le escussioni testimoniali, scegliendo lo strumento che ritiene più idoneo.

Nel caso in cui il Collegio ritiene di convocare l'udienza in oggetto deve informare, con adeguato anticipo le parti, indicando la data, l'ora ed il luogo in cui essa sarà tenuta.

2. L'articolo regola l'assunzione delle prove testimoniali sotto il profilo procedurale.

Secondo tale disposizione, prima di ciascuna udienza, il Collegio ha il potere di richiedere alla parte informazioni in merito ai testimoni che quest'ultima intende escutere, la materia oggetto della loro testimonianza, nonché la rilevanza delle questioni dedotte.

In conformità ad una prassi internazionale, è previsto che la testimonianza possa essere assunta anche per iscritto, in forma di semplici

dichiarazioni ovvero giuramenti solenni. In ogni caso, il Collegio può richiedere che essa avvenga oralmente, laddove lo ritenga più opportuno.

3. Ci soffermiamo sulla norma per rilevarne alcuni aspetti interessanti.

Uno dei connotati sicuramente più tipici dell'arbitrato internazionale, richiamato dalla norma in commento, è rappresentato dall'esame incrociato delle testimonianze. Secondo il regolamento Wipo, infatti, entrambe le parti possono escutere i testi introdotti. L'assunzione delle prove orali avviene sotto il controllo del Collegio, il quale può altresì interrogare direttamente i testi.

In secondo luogo, è previsto che ogni evenienza pratica, così come ogni costo e questione legata alla disponibilità dei testi è a carico della parte che intende chiamarli a deporre in suo favore.

Da ultimo, spetta al Collegio stabilire se, durante l'escussione di ciascun teste, gli altri testimoni potranno esser presenti o se l'audizione avverrà separatamente per ciascuno di essi.

4. Sotto un profilo comparativo, tali disposizioni sono sostanzialmente analoghe a quelle contemplate da altri sistemi normativi.

Anche le ICC Rules o le UNCITRAL Rules, ad esempio, prevedono che il Collegio sia tenuto a convocare un'udienza o più udienze nel corso delle quali assumere eventuali prove orali, a fronte di una specifica istanza di parte.

Del pari, i suddetti sistemi normativi enfatizzano la riservatezza delle procedura arbitrale, disponendo che le udienze siano chiamate in camera di consiglio.

Sia nelle AAA Rules sia nel regolamento UNCITRAL, inoltre, è prevista la possibilità di assumere la testimonianza in forma scritta, ovvero mediante dichiarazioni formali.

Con riferimento alle udienze, le LCIA Rules dispongono che il Collegio può, prima dell'udienza istruttoria, presentare alle parti una lista relativa a questioni delle quali ritiene opportuna la trattazione. Il regolamento LCIA, inoltre, contiene una previsione specifica anche in relazione ai termini

temporali: in particolare, all'articolo 19 riconosce al Collegio la più completa autorità nello stabilire i termini per le udienze e gli incontri tra le parti ⁽⁵⁸⁾.

Da ultimo, il regolamento in oggetto contiene due disposizioni interessanti relative alla preparazione dei testimoni, non presenti nelle WIPO Rules: la prima prevede che sia le parti sia i rispettivi procuratori possono intervistare i testimoni prima che questi ultimi siano chiamati a deporre ovvero presentino le loro relazioni per iscritto; l'altra riconosce espressamente che chiunque può essere chiamato a rendere testimonianza, indipendentemente dal fatto che eventualmente rivesta la posizione di parte nel processo ⁽⁵⁹⁾.

A tale ultimo riguardo, è bene evidenziare che tale possibilità si rinviene anche negli altri complessi normativi presi in considerazione e costituisce uno dei tratti differenziali più rilevanti tra i sistemi di *common law* e *civil law*.

Experts Appointed by the Tribunal

Article 55

(a) The Tribunal may, after consultation with the parties, appoint one or more independent experts to report to it on specific issues designated by the Tribunal. A copy of the expert's terms of reference, established by the Tribunal, having regard to any observations of the parties, shall be communicated to the parties. Any such expert shall be required to sign an appropriate confidentiality undertaking.

(b) Subject to Article 52, upon receipt of the expert's report, the Tribunal shall communicate a copy of the report to the parties, which shall be given the opportunity to express, in writing, their opinion on the

⁽⁵⁸⁾ Article 19 LCIA Rules: "The Tribunal shall have the fullest authority to establish time – limits for meetings and hearings, or for any parts thereof".

⁽⁵⁹⁾ Article 19 LCIA Rules: "Anyone can be heard as a witness on any issue of fact or expertise, notwithstanding that the individual is a party to the arbitration or was or is an officer, employee or shareholder of any party".

report. A party may, subject to Article 52, examine any document on which the expert has relied in such a report.

(c) At the request of a party, the parties shall be given the opportunity to question the expert at a hearing. At this hearing, the parties may present expert witnesses to testify on the points at issue.

(d) The opinion of any expert on the issue or issues submitted to the expert shall be subject to the Tribunal's power of assessment of those issues in the context of all the circumstances of the case, unless the parties have agreed that the expert's determination shall be conclusive in respect of any specific issue.

La norma in esame disciplina la nomina di consulenti tecnici da parte del Collegio.

Come detto in precedenza, la nomina di esperti si rinviene frequentemente negli arbitrati internazionali, ed in particolare nelle controversie aventi ad oggetto questioni altamente tecniche, ove si rende necessaria una più completa conoscenza delle questioni fattuali dedotte.

Dal punto di vista procedurale, sono previste le seguenti fasi:

1. Il Collegio concorda con le parti la nomina di uno o più consulenti tecnici, ai quali viene affidato l'incarico di esaminare le specifiche questioni indicate dal Collegio medesimo;
2. l'esperto nominato deve firmare una dichiarazione nella quale garantisce la riservatezza dell'incarico;
3. il Collegio deve indicare nel mandato di conferimento dell'incarico le questioni da esaminare. Una copia del mandato viene inviata anche alle parti, le quali possono far pervenire al Collegio eventuali osservazioni;
4. il consulente, dopo lo svolgimento della verifica, deve predisporre un *report* e trasmetterlo al Collegio;
5. il Collegio trasmette il *report* alle parti, alle quali deve essere data l'opportunità di presentare eventuali considerazioni per iscritto, ovvero di prender visione della documentazione allegata dal perito. Ciò

è consentito, tranne nel caso in cui il documento in questione contenga delle informazioni riservate;

6. su istanza di parte, il Collegio è tenuto a convocare un'udienza nella quale il consulente potrà essere interrogato e in cui potranno altresì partecipare i consulenti nominati dalle parti.

Previsioni sostanzialmente analoghe si rinvengono anche negli altri sistemi normativi intervistati, i quali prevedono ulteriormente che le parti siano tenute a fornire al consulente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Default: Article 56

(a) If the Claimant, without showing good cause, fails to submit its Statement of Claim in accordance with Article 41, the Tribunal shall terminate the proceedings.

(b) If the Respondent, without showing good cause, fails to submit its Statement of Defense in accordance with Article 42, the Tribunal may nevertheless proceed with the arbitration and make the award.

(c) The Tribunal may also proceed with the arbitration and make the award if a party, without showing good cause, fails to avail itself of the opportunity to present its case within the period of time determined by the Tribunal.

(d) If a party, without showing good cause, fails to comply with any provision of, or requirement under, these Rules or any direction given by the Tribunal, the Tribunal may draw the inferences therefrom that it considers appropriate.

L'articolo 56 regola diverse ipotesi di estinzione del processo.

La prima, sostanzialmente, integra un'ipotesi di estinzione anticipata per inattività delle parti, specificatamente dell'attore. Nel caso in cui quest'ultimo, infatti, non sottometta lo *Statement of Claim*, il Collegio "deve" disporre la chiusura del procedimento.

Viceversa, nel caso in cui sia il convenuto a non costituirsi, il procedimento prosegue in sua contumacia ed il Collegio può pronunciare il lodo finale, il quale tuttavia non sarà vincolante nei suoi confronti.

Una seconda ipotesi di inattività delle parti è contemplata *sub c)*, ove è previsto che il Collegio "può" disporre la chiusura del procedimento nel caso in cui le parti, dopo essersi costituite, senza che ricorra una giusta causa, non partecipano alle udienze ovvero non presentano memorie nel termine perentorio stabilito dal Collegio.

L'articolo 56 d) precisa, inoltre, che il Collegio può trarre inferenze dal comportamento della parte che rifiuta di adempiere alle prescrizioni regolamentari o ad eventuali ordini impartiti dal Collegio medesimo. È il caso, ad esempio, in cui è ordinata la produzione di determinati documenti e la parte intimata si rifiuta di adempiere.

Closure of Proceedings

Article 57

(a) The Tribunal shall declare the proceedings closed when it is satisfied that the parties have had adequate opportunity to present submissions and evidence.

(b) The Tribunal may, if it considers it necessary owing to exceptional circumstances, decide, on its own motion or upon application of a party, to repeat the proceedings it declared to be closed at any time before the award is made.

1. La disposizione in esame disciplina la chiusura del processo arbitrale.

La prima parte della norma riconosce piena discrezionalità al Collegio nel decidere di chiudere il procedimento, se ritiene che ciascuna parte abbia avuto un'adeguata opportunità di presentare il proprio caso e di offrirne riscontro probatorio.

Tuttavia, nel caso in cui una parte formuli istanza di convocazione di udienza, il Collegio può dichiarare la chiusura del procedimento soltanto dopo aver tenuto l'udienza in questione.

Secondo l'articolo 57 b), il Collegio, prima della deliberazioni del lodo, può sempre disporre la riapertura del procedimento, *ex officio* o su istanza di parte, se ricorrono circostanze eccezionali.

Pur nel silenzio della norma, si ritiene che la parte istante dovrà dedurre sia la sussistenza di fondati motivi, sia di sostanziali pregiudizi a fondamento della propria richiesta.

2. Le ICC Rules sono le uniche tra le altre regole prese in considerazione a regolare la chiusura del procedimento. Secondo le suddette norme, il Collegio può dichiarare la chiusura allorché ritenga che ciascuna parte ha avuto "ragionevoli" opportunità di presentare il proprio caso. In tale ipotesi, è altresì previsto che il Collegio provveda ad informarne la ICC Court, cui spetta il potere di deliberare il lodo.

Nelle AAA e nelle UNCITRAL Rules si fa riferimento, invece, alla chiusura "*delle udienze*" piuttosto che dei procedimenti.

Waiver

Article 58

A party which knows that any provisions of, or requirement under, these Rules, or any direction given by the Tribunal, has not been complied with, and yet proceeds with the arbitration without promptly recording an objection to such non – compliance, shall be deemed to have waived its right to object.

La norma in esame disciplina specificatamente la rinuncia. Essa dispone che se una parte è a conoscenza del fatto che l'altra non ha rispettato delle disposizioni o dei requisiti prescritti dal regolamento e non lo eccepisce, ciò deve essere considerato come una rinuncia a far valere tale diritto.

La norma è finalizzata ad evitare che le parti utilizzino il proprio diritto di replicare al solo fine di ostacolare l'esecutività del lodo.

Sotto un profilo comparativo, tale previsione è molto vicina a quella dettata dall'art. 30 del regolamento UNCITRAL e dall'articolo 25 AAA

Rules, in cui è precisato soltanto che la contestazione deve esser fatta per iscritto.

2.1.5. Interim Measures of Protection and Commentary on the WIPO Emergency Relief Rules

La questione relativa al rapporto tra processo giurisdizionale e processo arbitrale è stata a lungo dibattuta ⁽⁶⁰⁾; il tema trattato, in particolare, ha avuto 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 ⁽⁶¹⁾.

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.

⁽⁶⁰⁾ 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. 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).

⁽⁶¹⁾ 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 prevedere che "a nessuna parte deve essere precluso il diritto di richiedere misure cautelari dinanzi alla competente corte nazionale".

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, 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 ⁽⁶²⁾.

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.

⁽⁶²⁾ 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.

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"*.

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 arbitrari 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 ⁽⁶³⁾.

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 ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶³⁾ 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 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.

⁽⁶⁴⁾ 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).

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 necessarietà. Nozione, quest'ultima, correlata con quella di irreparabilità del pregiudizio derivante dalla mancata adozione del rimedio cautelare.

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 Merrill Lynch di continuare a rappresentare i clienti della società o rivelare a terzi informazioni relative ai clienti medesimi.

Dopo la costituzione del Collegio arbitrale, Merrill 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 restrittivo avrebbe dovuto valere soltanto finché il collegio arbitrale non era in grado di seguire la questione ⁽⁶⁵⁾.

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.

⁽⁶⁵⁾ 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 whether 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*".

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.

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*".

2.1.6. Disclosure of Trade Secret and other Confidential Information

Article 52

(a) *For the purpose of this Article, confidential information shall mean any information, regardless of the medium in which it is expressed, which is*

i) in the possession of a party,

ii) not accessible to the public,

iii) of commercial, financial or industrial significance, and

iv) treated as confidential by the party possessing it.

(c) *A party invoking the confidentiality of any information it wishes or is required to submit in the arbitration, including to an expert appointed by the Tribunal, shall make an application to have the information classified as confidential by notice to the Tribunal, with a copy to the other party. Without disclosing the substance of the information, the party shall give in the notice the reasons for which it considers the information confidential.*

(d) *The Tribunal shall determine whether the information is to be classified as confidential and of such a nature that the absence of special measures of protection in the proceedings would be likely to cause serious harm to the party invoking its confidentiality. If the Tribunal so determines, it shall decide under which conditions and to whom the confidential information may in part or in whole be disclosed*

and shall require any person to whom the confidential information is to be disclosed to sign an appropriate confidentiality undertaking.

(e) In exceptional circumstances, in lieu of itself determining whether the information is to be classified as confidential and of such nature that the absence of special measures of protection in the proceedings would be likely to cause serious harm to the party or in its own motion and after consultation with the parties, designate a confidentiality advisor who will determine whether the information is to be classified, and, if so, decide under which conditions and to whom it may in part or in whole be disclosed. Any such confidentiality advisor shall be required to sign an appropriate confidentiality undertaking.

(f) The Tribunal may also, at the request of a party or in its own motion, appoint the confidentiality advisor as an expert in accordance with Article 55 in order to report to it, on the basis of the confidential information, on specific issues designated by the Tribunal without disclosing the confidential information either to the party from whom confidential information does not originate or to the Tribunal.

1. La disposizione in oggetto garantisce la protezione nell'arbitrato di informazioni "riservate" prima che le medesime vengano rivelate. In relazione a tale aspetto, la norma si distingue dalle previsioni contenute negli articoli 73 – 76, relativi alla garanzia della riservatezza delle informazioni rivelate nel processo arbitrale.

Secondo quanto previsto dall'Articolo 52, la protezione dei segreti industriali e del *Know – how* passa attraverso l'intervento del Collegio, al quale è riconosciuto il potere di adottare misure protettive di contenuto sostanzialmente analogo a quelle emesse dall'autorità giurisdizionale.

Il paragrafo a) definisce la nozione di "riservatezza" individuando i seguenti elementi: l'informazione in oggetto deve essere in possesso della parte, non accessibile al pubblico, di natura finanziaria, commerciale o industriale, considerata segreta dalla parte in suo possesso.

2. La parte che desidera mantenere riservata tale informazione, deve presentare un'istanza al Tribunale, nella quale chiede che l'informazione in oggetto non venga rivelata.

Una copia dell'istanza deve essere notificata anche alla controparte: in particolare, l'istante dovrà indicare le ragioni per le quali ritiene che determinate notizie devono essere mantenute segrete.

Il Collegio deve determinare se l'informazione in oggetto riveste carattere di riservatezza e quali sono le conseguenze derivanti dalla mancata adozione di speciali misure conservative.

Presupposto necessario, ai fini dell'accoglimento della domanda, è che dalla divulgazione potrebbe derivare un serio pregiudizio per la parte istante. Ciò implica, pertanto, un equo temperamento tra l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia ed il pregiudizio concreto che potrebbe derivare alla singola parte.

In caso di accoglimento della domanda, il Collegio dovrà stabilire ulteriormente se la segretezza vada riferita all'intera notizia ovvero ad una sua parte e richiedere ai soggetti, cui tale informazione può essere rivelata, di firmare una dichiarazione nella quale s'impegnano a garantirne la mancata divulgazione.

In circostanze eccezionali, il Collegio, su istanza di parte o ex officio, può provvedere a nominare un esperto (*Confidentiality Advisor*), cui delegare il compito sia di verificare se la notizia in oggetto deve essere considerata "*riservata*", sia se tale riservatezza deve essere intesa tout court.

In mancanza di una precisa indicazione dei motivi fondanti la nomina del consulente tecnico, sembra plausibile ritenere che la ragione vada ricercata nella natura altamente tecnica della questione dedotta, rispetto alla quale il Collegio non sarebbe in grado di compiere le più opportune valutazioni.

2.1.7. 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 ⁽⁶⁶⁾.

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*" ⁽⁶⁷⁾.

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*" ⁽⁶⁸⁾.

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

⁽⁶⁶⁾ 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.

⁽⁶⁷⁾ 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).

⁽⁶⁸⁾ 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*".

tale profilo, il regolamento conferisce, dunque, al Collegio arbitrale un'ampia 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) ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁹⁾ 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

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 ⁽⁷⁰⁾.

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 ⁽⁷¹⁾ e 9 ⁽⁷²⁾ 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.

Decision – Making

Article 61

Unless the parties have agreed otherwise, where there is more than one arbitrator, any award, order or other decision of the Tribunal shall be made by a majority. In the absence of a majority, the presiding arbitrator

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*”.

⁽⁷⁰⁾ 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*”.

⁽⁷¹⁾ 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*”.

⁽⁷²⁾ Article 9 WIPO, “*The Request of Arbitration shall contain ... a copy of the Arbitration Agreement and, if applicable, any separate choice – of – law clause*”.

shall make the award, order or other decision as if acting as sole arbitrator.

La disposizione in esame prevede che, se le parti non hanno disposto diversamente, nel caso in cui l'organo arbitrale è composto da più di un arbitro, sia il lodo, sia un'ordinanza o qualsiasi altra decisione devono essere deliberati a maggioranza di voti. In caso di mancato raggiungimento di detta maggioranza, è sufficiente che i provvedimenti in oggetto siano deliberati dal Presidente.

Nella prima ipotesi, è bene notare che il lodo può essere deliberato secondo tre differenti meccanismi, ovvero ad unanimità, a maggioranza, o dal solo Presidente. In ciò, il regolamento Wipo si differenzia dagli altri sistemi arbitrali, quali le AAA e le UNCITRAL Rules, le quali optano per l'adozione dell'unico criterio della deliberazione a maggioranza dei voti, senza prevedere alcuna alternativa in caso di fallimento dell'accordo.

Si noti, inoltre, che secondo la norma le parti possono stabilire differenti procedure di voto per l'adozione di qualsiasi decisione. Nelle AAA e nelle UNCITRAL Rules, invece, è previsto che le parti possano modificare per iscritto il sistema di votazione previsto.

Infine, secondo la norma in commento, il descritto sistema si applica a tutti i tipi di decisione, incluse le regole procedurali, laddove deliberate dal Collegio arbitrale. Sotto tale profilo, una previsione interessante, divergente da quella prevista dal regolamento Wipo, è contenuta nelle LCIA Rules, le quali dedicano un apposito articolo (5.3) alla regolamentazione delle decisioni meramente procedurali. Secondo tale regolamento, "*il Presidente può, dopo aver consultato le parti, deliberare da solo le regole procedurali*"; in altri termini, il Presidente può esercitare tale potere indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza e senza che ricorra una specifica autorizzazione *ex parte*.

Form and Notifications of Awards

Article 62

(a) The Tribunal may make preliminary, interim, interlocutory, partial or final awards.

(b) The award shall be in writing and shall state the date on which it was made, as well as the place of arbitration in accordance with Article 39 (a).

(c) The award shall state the reasons on which it is based, unless the parties have agreed that no reasons should be stated and the law applicable to the arbitration does not require the statement of such reasons.

(d) The award shall be signed by the arbitrator or arbitrators. The signature of the award by a majority of the arbitrators, or, in the case of Article 61, second sentence, by the presiding arbitrator, shall be sufficient. When an arbitrator fails to sign, the award shall state the reason for the absence of the signature.

(e) The Tribunal may consult the Center with regard to matters of form, particularly to ensure the enforceability of the award.

(f) The award shall be communicated by the Tribunal to the Center in a number of originals sufficient to provide one for each party, the arbitrator or arbitrators and the Center. The Center shall formally communicate an original of the award to each party and the arbitrator or arbitrators.

(g) At the request of a party, the Center shall provide it, at cost, with a copy of the award certified by the Center. A copy so certified shall be deemed to comply with the requirements of Article IV (1) (a) of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, June 10, 1958.

1. L'articolo 62 disciplina i requisiti formali del lodo, sia esso non definitivo, parziale o finale.

Tali requisiti, solitamente, sono stabiliti nella convenzione d'arbitrato e soggetti alla *lex arbitri*. Nel caso in cui le parti non abbiano convenuto specifiche previsioni, trovano applicazione le norme previste nel regolamento Wipo.

Il lodo deve contenere: l'indicazione della sede dell'arbitrato; l'indicazione delle parti; l'esposizione sommaria dei motivi, la sottoscrizione degli arbitri; la data delle sottoscrizioni. Deve, inoltre, essere redatto per iscritto.

Per quanto attiene alla motivazione, la norma in esame precisa che il lodo deve indicare i motivi sulla base dei quali è stato adottato, a meno che le parti non abbiano stabilito espressamente che non deve essere riportata la suddetta motivazione e ciò è consentito anche dalla legge sostanziale applicabile. Ciò significa che non è sufficiente il fatto che le parti abbiano convenuto sull'eliminazione della parte motiva della pronuncia in oggetto, essendo altresì necessario che la legge applicabile all'arbitrato non richieda tale dichiarazione.

2. Secondo l'articolo 62 f), il Collegio da comunicazione del lodo al Centro mediante consegna di in un numero di originali sufficiente a provvedere una copia per ciascuna delle parti, degli arbitri ed il Centro.

Si noti, tuttavia, che non è il Collegio a trasmettere il lodo direttamente alle parti, bensì il Centro. La notazione è rilevante poiché, secondo il regolamento, il lodo diventa effettivo e vincolante per le parti a decorrere da tale momento. Ed è a questo momento che la parte dovrà far riferimento per ricorrere eventualmente contro il lodo medesimo.

Su richiesta di parte, il Centro può rilasciare una copia certificata del lodo, in conformità ai requisiti previsti dall'articolo IV (1) (a) della Convenzione di New York, la quale richiede, ai fini del riconoscimento e dell'esecutorietà, "*un originale del lodo ovvero una copia attestata conforme*" ⁽⁷³⁾.

⁽⁷³⁾ Più precisamente, la Convenzione di New York, prevede all'Articolo VI (1) (a) "*a duly authenticated original award or a duly certified copy thereof*"; sub par. (1) (b), "*the certified copies of the award and the arbitration agreement may also require translation if*

Da ultimo, si rileva che la disposizione in esame tace sugli arbitri dissenzienti, non essendo previsto né che l'opinione di questi ultimi formi parte integrante del lodo, né che tale dissenso sia comunicato al Centro.

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.

(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.

they are not already in the official language of the country in which enforcement is sought".

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⁽⁷⁴⁾.

2. Per quanto attiene alla rinuncia a proporre appello ovvero ricorso contro il lodo o qualsiasi altra decisione arbitrale, la disposizione in oggetto costituisce un retaggio del sistema precedente, nel quale, se le parti volevano escludere tale possibilità, dovevano dichiararlo necessariamente nella clausola arbitrale⁽⁷⁵⁾.

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.

⁽⁷⁴⁾ 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.

⁽⁷⁵⁾ 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.

Settlement or Other Grounds for Termination

Article 65

(a) The Tribunal may suggest that the parties explore settlement at such times as the Tribunal may deem appropriate.

(b) If, before the award is made, the parties agree on a settlement of the dispute, the Tribunal shall terminate the arbitration and, if requested jointly by the parties, record the settlement in the form of a consent award. The Tribunal shall not be obliged to give reasons for such an award.

(c) If, before the award is made, the continuation of the arbitration becomes unnecessary or impossible for any reason not mentioned in paragraph b), the Tribunal shall inform the parties of its intention to terminate the arbitration. The Tribunal shall inform the parties of its intention to terminate the arbitration. The Tribunal shall have the power to issue such an order terminating the arbitration, unless a party raises justifiable grounds for objection within a period of time to be determined by the Tribunal.

(d) The consent award or the order for termination of the arbitration shall be signed by the arbitrator or arbitrators in accordance with Article 62 (d) and shall be communicated by the Tribunal to the Center in a number of originals sufficient to provide one for each party, the arbitrator or arbitrators and the Center. The Center shall formally communicate an original of the consent award or the order for termination to each party and the arbitrator or arbitrators.

La disposizione in oggetto disciplina alcune ipotesi di estinzione del processo.

Le fattispecie considerate sono le seguenti:

1. conciliazione tra le parti: in relazione a tale fattispecie, è previsto che il Collegio possa promuovere il tentativo di conciliazione in qualsiasi momento, prima della pronunzia del lodo finale. Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo, il Collegio dichiara l'estinzione del

processo e, se richiesto dalle parti congiuntamente, registra l'accordo quale lodo consensuale. Il Collegio, secondo la norma, in oggetto non è obbligato ad indicarne i motivi.

2. il processo diviene impossibile o non più necessario: è il caso, ad esempio, in cui una parte viene meno, o non procede al deposito conservativo disposto dal Collegio a garanzia della copertura dei costi dell'arbitrato. Ricorrendo una delle predette situazioni, il Collegio può disporre l'estinzione del processo, provvedendo ad informarne le parti, le quali possono sollevare eventuali contestazioni entro il termine fissato dal Collegio medesimo.

Dal punto di vista formale, è previsto che i provvedimenti in oggetto siano sottoscritti dagli arbitri e comunicati al Centro, il quale a sua volta provvederà a trasmetterli alle parti e agli arbitri.

Correction of the Award and Additional Award

Article 66

(a) Within 30 days after receipt of the award, a party may, by notice to the Tribunal, with a copy to the Center and the other party, request the Tribunal to correct in the award any clerical, typographical or computational errors. If the Tribunal considers the request to be justified, it shall make the correction within 30 days after receipt of the request. Any correction, which shall take the form of a separate memorandum, signed by the Tribunal in accordance with Article 62 (d), shall become part of the award.

(b) The Tribunal may correct any error of the type referred to in paragraph a) on its own initiative within 30 days after the date of the award.

(c) A party may, within 30 days after receipt of the award, by notice to the Tribunal, with a copy to the Center and the other party, request the Tribunal to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but not dealt with in the award. Before deciding on the request, the Tribunal shall give the parties an opportunity to be

heard. If the Tribunal considers the request to be justified, it shall, wherever reasonably possible, make the additional award within 60 days of receipt of the request.

La disposizione in esame disciplina due distinte fattispecie: da un lato, la correzione del lodo; dall'altro, la pronuncia di un lodo aggiuntivo rispetto a quello finale.

1. In relazione al primo aspetto, è previsto che ciascuna parte possa chiedere al Collegio, entro trenta giorni dalla comunicazione del lodo, di correggere nel testo del lodo errori materiali o di calcolo. Il Collegio, se ritiene la richiesta giustificata, provvede entro il termine di trenta giorni. L'atto di correzione riveste la forma di un memorandum ed è sottoscritto dagli arbitri, in conformità all'articolo 62 (d).

2. Il paragrafo c) è relativo, invece, all'integrazione del lodo. Secondo tale norma, ciascuna parte può ricorrere al Collegio, entro trenta giorni dalla comunicazione del lodo, chiedendo che il medesimo si pronunci su alcune delle domande dedotte nell'arbitrato e non trattate. Prima di adottare qualsiasi decisione, il Collegio deve dare alle parti l'opportunità di esporre le rispettive posizioni. Nel caso in cui ritiene la richiesta giustificata, deve deliberare il lodo integrativo nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2.1.8. Fees and Costs

Fees of the Center

Article 67

(a) The Request for Arbitration shall be subject to the payment to the Center of a registration fee, which shall belong to the International Bureau of Wipo. The amount of the registration fee shall be fixed in the Schedule of Fees applicable on the date on which the Request for Arbitration is received by the Center.

(b) The registration fee shall not be refundable.

(c) No action shall be taken by the Center on a Request for Arbitration until the registration fee has been paid.

(d) If a claimant fails, within 15 days after a second reminder in writing from the Center, to pay the registration fee, it shall be deemed to have withdrawn its Request for Arbitration.

L'articolo in commento dispone che la domanda d'arbitrato sia soggetta ad un'imposta di registrazione, la quale viene corrisposta *all'International Bureau Wipo* ed è determinata sulla base di un tariffario (c.d. "*Schedule of fees*").

Anche se non è specificato, è da ritenersi che la spesa in oggetto sia a carico dell'attore.

Un profilo rilevante è quello previsto *sub d)*, secondo cui il mancato pagamento della tassa, nei quindici giorni successivi al sollecito (il secondo) da parte del Centro, deve essere inteso come rinuncia all'arbitrato.

Deposits

Article 70

(a) Upon receipt of notification from the Center of the establishment of the Tribunal, the Claimant and the Respondent shall each deposit an equal amount as an advance for the costs of arbitration referred to in Article 71. The amount of the deposit shall be determined by the Center.

(b) In the course of the arbitration, the Center may require that the parties make supplementary deposits.

(c) If the required deposits are not paid in full within 30 days after receipt of the corresponding notification, the Center shall so inform the parties in order that one or other of them may make the required payment.

(d) Where the amount of the counter – claim greatly exceeds the amount of the claim or involves the examination of significantly

different matters, or where it otherwise appears appropriate in the circumstances, the Center in its discretion may establish two separate deposits on account of claim and counter – claim. If separate deposits are established, the totality of the deposit on account of claim shall be paid by the Claimant and the totality of the deposit on account of counter – claim shall be paid by Respondent.

(e) If a party fails, within 15 days after a second reminder in writing from the Center, to pay the required deposit, it shall be deemed to have withdrawn the relevant claim or counter – claim.

(f) After the award has been made, the Center shall, in accordance with the award, render an accounting to the parties of the deposits received and return any unexpended balance to the parties or require the payment of any amount owing from the parties.

La norma in oggetto disciplina il deposito cautelativo di una somma di denaro a garanzia della capacità delle parti di coprire i costi dell'arbitrato. La determinazione di tale importo è rimessa alla discrezionalità del Centro, il quale può, in determinate circostanze, imporre la costituzione di due distinti depositi, l'uno relativo alla domanda, l'altro alla domanda riconvenzionale. Così, ad esempio, nel caso in cui il valore della domanda riconvenzionale superi quello della domanda introduttiva del giudizio.

Successivamente alla deliberazione del lodo, il Centro deve restituire alle parti l'importo residuo ovvero richiedere il pagamento della relativa differenza.

L'aspetto più interessante, anche in relazione a tale norma, consiste nel fatto che la mancata costituzione del deposito, anche a seguito del sollecito da parte del Centro, comporta la rinuncia alla domanda o alla domanda riconvenzionale.

2.1.9. Confidentiality

Confidentiality of the Existence of the Arbitration

In relazione alla riservatezza della procedura arbitrale, s'impongono alcune considerazioni preliminari.

1. Nei precedenti sistemi normativi arbitrali, infatti, tale tema non costituiva oggetto di specifica trattazione, in quanto si riteneva che il carattere "riservato" fosse inerente al procedimento arbitrale, ovvero desumibile dagli usi e dalle tradizioni commerciali; secondo taluni, neanche poteva profilarsi la sussistenza di un vero e proprio obbligo di riservatezza.

In tale contesto, un segno di cambiamento fu rappresentato dal caso *Esso v. Plowman*, in cui una delle parti si era rifiutata di partecipare all'arbitrato, a meno che non fosse garantito che il procedimento sarebbe rimasto segreto.

La fattispecie in oggetto era relativa ad una consegna di minerali e l'esito del giudizio avrebbe potuto avere effetti rilevanti sul prezzo finale applicato ai clienti. L'attore aveva chiesto che la pendenza del processo fosse tenuta segreta. Domanda, questa, cui si era opposto il Ministero dell'Energia convenuto.

La Corte ritenne che le informazioni richieste dal Ministero non potevano esser considerate "*riservate*" ⁽⁷⁶⁾ e che la dedotta riservatezza non poteva essere imposta quale pre-requisito dell'arbitrato.

Il principio di diritto statuito dalla Corte nel caso di specie costituisce tuttora il parametro di riferimento del giudizio di riservatezza, dovendosi procedere a valutare, di volta in volta, se è preminente l'interesse pubblico a venire a conoscenza di determinate informazioni ovvero l'interesse della parte a non divulgarle, al fine di proteggere i propri interessi.

⁽⁷⁶⁾ In particolare, la Corte ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a conoscere del procedimento di determinazione del prezzo finale del bene in oggetto rispetto a quello privato di tenere segreta la suddetta procedura.

2. Il Regolamento Wipo distingue le ipotesi di rivelazione dell'esistenza dell'arbitrato, delle fasi procedurali (ed in particolare quella istruttoria), e del lodo.

Secondo la dottrina, se le parti desiderano mantenere la riservatezza in ipotesi non previste dal regolamento, possono farlo concludendo uno speciale accordo di riservatezza ovvero richiedendolo agli arbitri. Nella prassi degli arbitrati internazionali, quest'ultima ipotesi è di gran lunga la più ricorrente, derivando fondamentalmente dal potere delle parti di regolare il procedimento.

Per quanto attiene agli strumenti mediante i quali il suddetto obbligo viene garantito e protetto, il Regolamento in realtà non dice nulla. In particolare non chiarisce se gli ordini impartiti dal Collegio arbitrale siano suscettibili di esecuzione forzata e se è possibile far valere tale obbligo in via coattiva dinanzi al Collegio arbitrale ovvero è necessario ricorrere all'autorità giudiziaria.

In una decisione che ha acceso vivaci polemiche, la corte di Stoccolma, con sentenza emessa in data 10 settembre 1998 ⁽⁷⁷⁾, annullava il lodo finale emesso in Svezia in ragione del fatto che una delle parti, durante la pendenza del processo arbitrale, aveva pubblicato il provvedimento interlocutorio reso sulla competenza.

Secondo la Corte, alla violazione dell'obbligo di riservatezza, da considerarsi fondamentale nell'accordo tra le parti, era conseguita la risoluzione della convenzione arbitrale medesima, con la conseguenza che il Collegio arbitrale aveva perso il potere di decidere la controversia.

Successivamente, la Corte d'Appello svedese annullava tale decisione, negando che dalla rivelazione in oggetto potesse derivare l'abbandono della procedura arbitrale.

La decisione della Corte di Stoccolma è stata duramente criticata.

In primo luogo, la Corte svedese non aveva l'autorità di decidere se la rottura dell'obbligo di riservatezza poteva giustificare l'abbandono dell'accordo arbitrale medesimo.

Le questioni relative al fatto che la pubblicazione del provvedimento interlocutorio poteva considerarsi un'ipotesi di risoluzione della convenzione

⁽⁷⁷⁾ Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd. V. A. I. Trade Finance Inc. (Stockholm City Ct. 1998), in 13 (11) Int'l Arb. Rep. at A – 1 (1998).

arbitrale, e se tale violazione era così importante, al punto di determinare l'abbandono della convenzione medesima, avrebbero dovuto essere decise dagli arbitri. Ciò in quanto la convenzione di arbitrato conferiva agli arbitri l'autorità di risolvere tutte le controversie relative all'accordo e la questione sorta rientrava, indubbiamente, nella loro giurisdizione.

In secondo luogo, la Corte aveva applicato il diritto svedese nel risolvere le questioni in oggetto, sebbene le parti avessero scelto quale legge applicabile quella austriaca.

In terzo luogo, la Corte aveva conferito al concetto di riservatezza un valore inestimabile, da riferirsi a tutti gli aspetti del processo arbitrale, sì che ogni ipotesi di mancato rispetto doveva considerarsi fondamentale. Si tratta di un approccio sicuramente eccessivo, in quanto non è plausibile ritenere che ogni violazione sia fondamentale e che da essa derivi l'abbandono dell'arbitrato stesso. Peraltro, ciò sarebbe stato ammissibile soltanto laddove fosse stato espressamente previsto dalle parti nella convenzione d'arbitrato.

Article 73

(a) Except to the extent necessary in connection with a court challenge to the arbitration or an action for enforcement of an award, no information concerning the existence of an arbitration may be unilaterally disclosed by a party to any third party unless it is required to do so by law or by competent regulatory body, and then only

i) by disclosing no more than what is legally required, and

ii) by furnishing to the Tribunal and to the other party, if the disclosure takes place during the arbitration, or to the other party alone, if the disclosure takes place after the termination of the arbitration, details of the disclosure and an explanation of the reason of it.

(b) Notwithstanding paragraph (a), a party may disclose to a third party the names of the parties to the arbitration and the relief requested for the purpose of satisfying any obligation of good faith or candor owed to the third party.

L'articolo 73 (a) impone alle parti l'obbligo di non rivelare a soggetti terzi "*alcuna informazione relativa all'esistenza dell'arbitrato*", eccetto nei seguenti casi: il primo ricorre quando l'informazione in oggetto è correlata ad un processo giurisdizionale di impugnazione del lodo ovvero ad un'azione di esecutorietà del lodo medesimo; la seconda ipotesi è quella in cui la rivelazione è richiesta "*dalla legge o da un'organizzazione amministrativa*".

I paragrafi i) e ii) individuano i particolari che possono essere rivelati e prescrivono, altresì, che della suddetta rivelazione deve esser data comunicazione sia al Centro, sia all'altra parte.

Il paragrafo b) prevede, invece, quale eccezione al paragrafo a), che una parte possa rivelare ad un terzo i nomi delle parti ed il rimedio richiesto, in adempimento di un'obbligazione di buona fede o trasparenza.

Da una lettura complessiva della norma, possiamo pertanto desumere quanto segue:

1. In primo luogo, occorre determinare la portata dell'espressione "*qualsiasi informazione attinente all'esistenza dell'arbitrato*", ovvero se ciò deve essere inteso con riferimento a qualsiasi elemento indicativo della pendenza del processo arbitrale.

Normalmente, la rivelazione dell'esistenza dell'arbitrato suole essere riferita alla materia oggetto della controversia ed alle circostanze del caso concreto. Impostazione, questa, ritenuta però da alcuni troppo rigida, in quanto la rivelazione dell'uno o dell'altro degli oggetti sopra descritti non necessariamente implica una rivelazione dei particolari della fattispecie.

In realtà, nel silenzio della norma, la soluzione più ragionevole sembra quella di affidarsi alle circostanze del caso concreto e decidere, quindi, soltanto all'esito di una ponderata valutazione tra l'interesse pubblico a venire a conoscenza di determinate informazioni e quello privato a non divulgarle.

2. In secondo luogo, posto che il divieto di cui all'articolo 73 è rivolto nei confronti di una delle parti dell'arbitrato e proibisce soltanto le

rivelazioni unilaterali, può ritenersi consentita una rivelazione proveniente da tutte le parti?

Secondo la dottrina, sebbene la norma in questione utilizzi il termine "*parte*", il divieto deve essere riferito anche a coloro che agiscono per conto della parte medesima, quali, ad esempio, i procuratori, i dipendenti e gli altri soggetti agenti nel procedimento.

3. Il divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dal regolamento, vale nei confronti dei "*terzi*", ovvero soggetti che non rivestono la qualità di parte nel processo e non sono coinvolti in esso.

4. L'esigenza di riservatezza, come premesso, incontra un limite nella pendenza di un procedimento di impugnazione del lodo ovvero nel caso in cui una delle parti si rivolga all'autorità giudiziaria per l'*exequatur*.

Si ritiene pacificamente che il riferimento contenuto nella norma valga soltanto a titolo esemplificativo, in quanto possono ben sussistere ulteriori ipotesi di connessione differenti da quelle dianzi descritte. Così, ad esempio, nel caso in cui parte chieda assistenza alla corte in merito all'adozione di misure cautelari, per l'ammissione della prova per testi o per la produzione di prove documentali.

Le fattispecie indicate nel regolamento, dunque, devono ritenersi semplicemente espressive di un più generale principio, secondo cui qualsiasi applicazione all'autorità giudiziaria può giustificare la rivelazione dell'esistenza dell'arbitrato, nella misura in cui detta rivelazione è rilevante rispetto all'azione od applicazione portata.

5. La seconda eccezione ricorre, invece, in presenza di una legge ovvero di un'organizzazione istituzionale che imponga la rivelazione delle informazioni in oggetto.

A tale riguardo, deve intendersi per "*regulatory body*" qualsiasi organizzazione ufficiale istituita in conformità alla legge, quale ad esempio una commissione legislativa.

6. *Sub i)*, è previsto che la rivelazione deve avere ad oggetto soltanto ciò che è richiesto *ex lege*. Ciò indica che essa deve essere effettuata, anzitutto, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal regolamento; in secondo luogo, non deve andare oltre lo scopo in ragione del quale deve ritenersi consentita.

7. *Sub ii)* è disposto che la parte che rivela le informazioni protette deve informare le altre parti sia dei particolari rivelati sia delle ragioni.

Le altre parti, com'è ovvio, sono tutte le parti coinvolte nel processo e non soltanto quelle oppponenti. Per quanto attiene all'oggetto della rivelazione, la norma precisa "*details of the disclosure*", con ciò includendo anche l'indicazione delle circostanze e delle modalità con cui si è proceduto alla rivelazione.

8. Da ultimo, l'articolo 73 b) pone quale ulteriore limite al divieto di divulgazione la necessità di adempiere ad un'obbligazione di buona fede o trasparenza. In tale ipotesi, tuttavia, la rivelazione è limitata ai nomi delle parti ed al rimedio processuale richiesto.

Secondo la dottrina, la norma non deve essere intesa in senso restrittivo, in quanto da un lato vi sono fattispecie in cui il divieto cede dinanzi alla tutela dell'interesse della parte, dall'altro in talune situazioni può risultare necessario rivelare particolari ulteriori.

Ad esempio, una parte può avere interesse a render conto in un processo della pendenza di un altro giudizio, nel quale il medesimo è coinvolto, e, in tale evenienza, il medesimo può ritenere altresì necessario rivelare particolari ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento.

Pur non sussistendo, dunque, un obbligo di buona fede o trasparenza, viene meno il divieto di rivelazione.

Confidentiality of disclosures made during the arbitration

Article 74

(a) In addition to any specific measures that may be available under Article 52, any documentary or other evidence given by a party or a witness in the arbitration shall be treated as confidential and, to the extent that such evidence describes information that is not in the public domain, shall not be used or disclosed to any third party by a party whose access to that information arises exclusively as a result of its participation in the arbitration for any purpose without the consent of the parties or order of a court having jurisdiction.

(b) For the purposes of this Article, a witness called by a party shall not be considered to be a third party. To the extent that a witness is given access to evidence or other information obtained in the arbitration in order to prepare the witness's testimony, the party calling such witness shall be responsible for the maintenance by the witness of the same degree of confidentiality as that required of the party.

1. Secondo la norma in commento, qualsiasi documento o mezzo di prova reso nel processo dalla parte o da un *teste* deve essere considerato segreto e, nella misura in cui descrive informazioni che non sono di dominio pubblico, non può essere utilizzato né rivelato ad un terzo, se non con il consenso delle parti o l'ordine della corte giurisdizionale competente.

Il *teste* chiamato dalla parte a deporre, secondo la previsione di cui al paragrafo b), non può essere considerato terzo. Inoltre, la parte che lo ha chiamato in giudizio assume la responsabilità del fatto che il *teste* deve mantenere segrete quelle informazioni della quali è venuto a conoscenza, in ragione della sua partecipazione al processo.

2. Ci soffermiamo brevemente su alcune considerazioni.

Anzitutto, è bene notare che il divieto di divulgazione copre solo le informazioni che non sono di dominio pubblico e di cui la parte è venuta a conoscenza in ragione del suo coinvolgimento nel processo.

La divulgazione, secondo il regolamento, è proibita per "*qualsiasi scopo*", a meno che le parti non abbiano disposto diversamente ovvero ciò risponde ad un ordine dell'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene alla previsione di cui al punto b), rimangono insolute due questioni: da un lato, ci si chiede come mai sia prevista una responsabilità solo per la parte che chiama il teste a deporre in suo favore, e non anche per il teste medesimo; dall'altro, è stato rilevato come, a fronte della dedotta responsabilità, il regolamento non prevede poi alcuna conseguenza in caso di divulgazione. Si tratta di temi particolarmente rilevanti e sui quali si auspica un futuro intervento chiarificatore.

Confidentiality of the Award

Article 75

The award shall be treated as confidential by the parties and may only be disclosed to a third party if and to the extent that

- i) the parties consent, or*
- ii) it falls into the public domain as a result of an action before a national court or other competent authority, or*
- iii) it must be disclosed in order to comply with a legal requirement imposed on a party or in order to establish or protect a party's legal rights against a third party.*

L'articolo 75 contiene delle prescrizioni particolari relativamente all'obbligo delle parti di mantenere la segretezza del lodo.

La norma è correlata a quella prevista dall'articolo 76, la quale impone un obbligo di eguale misura nei confronti del Centro e degli arbitri.

Lo scopo perseguito dalla norma è quello di mantenere la segretezza del lodo. Le uniche eccezioni previste sono relative alle seguenti fattispecie:

- i) la rivelazione è consentita dalle parti;
- ii) il lodo diventa pubblico, conseguentemente ad un'azione legale esperita dinanzi ad una corte nazionale o altra autorità giudiziaria competente;
- iii) la rivelazione è imposta da una prescrizione *ex parte* ovvero risponde all'esigenza di proteggere i diritti delle parti nei confronti di terzi.

Nelle ipotesi summenzionate, dunque, una parte può rivelare ad un terzo il lodo emesso.

Per quanto attiene alla seconda fattispecie, è bene rilevare che la possibilità di rivelare il lodo dipende dalla legge della corte o dell'autorità dinanzi alla quale il lodo è contestato.

Maintenance of Confidentiality by the Center and Arbitrator

Article 76

(a) Unless the parties agree otherwise, the Center and the arbitrator shall maintain the confidentiality of the arbitration, the award and, to the extent that they describe information that is not in the public domain, any documentary or other evidence disclosed during the arbitration, except to the extent necessary in connection with a court action relating to the award, or as otherwise required by law.

(b) Notwithstanding paragraph a), the Center may include information concerning the arbitration in any aggregate statistical data that it publishes concerning its activities, provided that such information does not enable the parties or the particular circumstances of the dispute to be identified.

Secondo la disposizione in esame, il Centro e gli arbitri devono mantenere la segretezza dell'arbitrato e del lodo, nella misura in cui i medesimi contengono informazioni che non sono di dominio pubblico, di ogni prova documentale e di ogni altra prova rivelata durante l'arbitrato, a meno che la rivelazione non sia necessaria in ragione della pendenza dinanzi alla corte di un procedimento di impugnazione del lodo, o sia richiesto dalla legge, ovvero sia consentita dalle parti.

Tuttavia, il Centro può riportare alcune informazioni relative alla pendenza dell'arbitrato nei prospetti statistici relativi alle attività svolte, nella misura in cui tali dati non consentono di identificare le parti o circostanze particolari della controversia.

2.1.10. Miscellaneous Articles

Exclusion of Liability

Article 77

Except in respect of deliberate wrongdoing, the arbitrator or arbitrators, WIPO and the Center shall not be liable to a party for any act or omission in connection with the arbitration.

La norma in esame esclude la responsabilità degli arbitri, del WIPO e del Centro nei confronti delle parti, in relazione ad ogni azione od omissione connessa al processo arbitrale, tranne in caso di violazione intenzionale.

Sul punto, s'impongono alcune precisazioni.

In primo luogo, l'esclusione di responsabilità è limitata a quelle azioni od omissioni occorse durante la pendenza del processo arbitrale. Ciò, al fine di impedire che uno dei soggetti considerati possa giustificare eventuali negligenze, non correlate alla sua partecipazione al processo, ricorrendo al meccanismo di cui all'articolo 77.

In secondo luogo, l'esclusione di responsabilità incontra un limite nell'intenzionalità dell'infrazione. Il significato di tale termine, tuttavia, risulta poco chiaro. Deve trattarsi di dolo o è sufficiente un comportamento negligente? Secondo la dottrina, tale concetto dovrebbe essere inteso nel senso più ampio possibile, in modo da ricomprendere tutte le ipotesi in cui l'arbitro adotta deliberatamente un comportamento contrario agli interessi delle parti.

Da ultimo, l'articolo 77 lascia aperto il problema relativo all'individuazione dei rimedi esperibili contro l'arbitro che, per ragioni non giustificabili, non adempie alle proprie obbligazioni al termine del mandato. Un esempio è quello dell'arbitro che, durante la pendenza del processo oppure nella fase di chiusura, si dimette al solo fine di vanificare l'attività compiuta. In tale fattispecie, una soluzione potrebbe essere quella di chiamare l'arbitro a rispondere della propria condotta in conformità alla legge applicabile.

Waiver of Defamation

Article 78

The parties and, by acceptance of appointment, the arbitrator agree that any statements or comments, whether written or oral, made or used by them or their representatives in preparation for or in the course of the arbitration shall not be relied upon to found or maintain any action for defamation, libel, slander or any related complaint, and this Article may be pleaded as a bar to any such action.

L'articolo in commento disciplina la rinuncia all'azione di diffamazione.

In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 78, le parti e gli arbitri convengono che qualsiasi dichiarazione o commento, scritto o orale, rilasciato dai medesimi o dai loro rappresentanti, in preparazione o nel corso dell'arbitrato, non può essere utilizzato per fondare un'azione di diffamazione, calunnia, denigrazione o per rivolgere qualsiasi altra accusa.

Confrontando tale norma con quella di cui all'articolo 77, relativa all'esclusione della responsabilità degli arbitri, si possono rilevare le seguenti differenze: l'una vale ad escludere in termini generali la responsabilità, relativamente a qualsiasi comportamento posto in essere dai medesimi in connessione con l'arbitrato, eccetto il caso di errore intenzionale; l'altra esclude invece che determinati comportamenti sia degli arbitri sia delle parti, posti in essere durante la fase preparatoria o in pendenza del processo, possano fondare un'azione di diffamazione.

Si tratta, all'evidenza, di ipotesi sostanzialmente simili e nulla esclude che le due previsioni possano potenzialmente confliggere, posto che l'articolo 78 sembrerebbe garantire protezione a tutte le dichiarazioni rese nel corso dell'arbitrato, includendo quindi anche quelle che si pongono quale "*errore intenzionale*".

Ciò premesso, va rilevato che la norma offre protezione soltanto alle parti ed agli arbitri; pertanto, nel caso in cui risultino offesi i diritti di terzi soggetti, è chiaro che quest'ultimi potranno far valere ogni responsabilità secondo quanto previsto dalla legge applicabile.

2.2. WIPO Expedited Arbitration

The Statement of Claim must accompany (and not be filed later and separately from) the Request for Arbitration. Similarly, the Statement of Defense must accompany the Answer to the Request.

There is always a sole arbitrator.

Any hearings before the sole arbitrator are condensed and may not, save in exceptional circumstances, exceed three days.

The time limits applicable to the various stages of the arbitral proceedings have been shortened. In particular, the proceedings should, whenever reasonably possible, be declared closed within three months (as opposed to nine months under the Wipo Arbitration Rules) of either the delivery of the Statement of Defense or the establishment of the Tribunal, whichever occurs later, and the final award should, whenever reasonably possible, be made within one month (as opposed to three months under the Wipo Arbitration Rules) thereafter.

Prima di analizzare la procedura dal punto di vista formale, merita soffermarsi sulle caratteristiche più rilevanti del rito abbreviato WIPO.

A differenza di altre disposizioni arbitrali internazionali ⁽⁷⁸⁾, la gestione del procedimento è in gran parte affidata alla discrezionalità del Collegio; non è prevista una grande partecipazione del Centro; non è richiesto l'espletamento di particolari adempimenti formali. Le parti, generalmente, si accordano in anticipo sulla scelta della sede, della lingua, della legge applicabile; si

⁽⁷⁸⁾ Tra queste ricordiamo le CCIG Expedited Procedures, le quali non prevedono un solo arbitro, ma similmente riducono o autorizzano l'amministratore a ridurre vari termini e limitano sia le memorie di parte, sia le udienze istruttorie; le AAA Expedited Procedures, le quali contemplano un solo arbitro, un solo giorno d'udienza e la pronuncia del lodo entro 14 giorni dall'udienza; le SCC Expedited Rules, con la previsione di un solo arbitro, la limitazione delle memorie, un'ampia discrezionalità del Collegio ed il termine di tre mesi per rendere il lodo arbitrale.

preparano, altresì, ad esporre il caso ed illustrare la propria posizione, senza necessità di un'ampia produzione documentale o dell'assistenza di esperti.

Inoltre, secondo quanto previsto alle disposizioni 4 (f) e (g), le parti possono estendere o ridurre i termini stabiliti per la nomina dell'arbitro, il deposito dei rispettivi scritti difensivi, la chiusura del procedimento e la pronuncia del lodo finale; il Centro, a sua volta, mantiene il potere di estendere, e presumibilmente ridurre, i termini fissati dalle norme Wipo "*in exceptional cases*" ⁽⁷⁹⁾.

2.2.1. The Request for Arbitration and Answer to the Request

La fase introduttiva del giudizio contiene le modifiche più incisive rispetto alla disciplina ordinaria. La prima modifica consiste nel prevedere che la domanda di Arbitrato (*Request for Arbitration*) e la risposta del convenuto (*Answer to the Request*) siano accompagnate rispettivamente dalla memoria di costituzione dell'attore (*Statement of Claim*) e da quella del convenuto (*Statement of Defense*). Secondo quanto previsto nelle norme di cui agli articoli 41 e 42, gli atti in oggetto (*Statement of Claim and Defense*) devono contenere un'esauriente esposizione dei fatti, degli argomenti giuridici, nonché la prova documentale di quanto esposto; inoltre, lo *Statement of Defense* può contenere l'eccezione di compensazione o la domanda riconvenzionale.

La descritta modalità di presentazione della causa merita un breve cenno: il regolamento, infatti, anziché consentire alle parti di presentare delle memorie in uno stadio iniziale dell'arbitrato (*pre – hearing*) e di dedurre ulteriormente in sede di trattazione ovvero di istruttoria (*disclosure and discovery*), prevede che le medesime esponano il caso in modo completo, illustrando altresì gli elementi in diritto e le prove di cui intendono valersi, sin dall'inizio, salvo poi la possibilità di integrare mediante le memorie contemplate all'articolo 53 (e) (*post – hearing briefs*).

Si tratta indubbiamente di una scelta strategica, la quale offre lo spunto per interessanti riflessioni. Prendendo in considerazione la posizione dell'attore, è

⁽⁷⁹⁾ Il potere del Collegio di ridurre i termini è espressamente previsto nel Fast-Track Arbitration (cfr. Hans Smith, *Fast-Track Arbitration*, 2 Am. Rev. Int'l Arb., p. 141; John B. Ballem, *Fast-Track Arbitration on The International Scene*, 2 Am. Rev. Int'l Arb., p. 153 (1991)).

chiaro che una tale scelta si pone in termini di svantaggio sia per ciò che attiene al contenuto della domanda, potendo difettare alcune informazioni necessarie a sostanziare le pretese vantate, sia in relazione all'individuazione del rimedio processuale più appropriato; o ancora, sarebbe preferibile che quest'ultimo non esponesse le proprie difese ed i mezzi di prova a disposizione, prima di conoscere la difesa del convenuto. Notevoli svantaggi si rinvengono anche in relazione alla posizione del convenuto, il quale dovrà preparare la sua difesa entro il termine più breve previsto dall'articolo 11 (ovvero da 30 a 20 giorni, decorrenti dal deposito della domanda di arbitrato o dalla costituzione del Collegio) ⁽⁸⁰⁾. Inoltre, potrebbe verificarsi che le parti esponano nuovi argomenti e prove per la prima volta in udienza ⁽⁸¹⁾, con il rischio di lasciare il Collegio impreparato nella conduzione del procedimento, del quale verrebbe così compromessa la speditezza ⁽⁸²⁾.

Non tutte le *Expedited Institutional Rules*, comunque, prevedono la suddetta compressione delle memorie di costituzione; vi sono taluni sistemi, quali quello contemplato dalla Camera di Commercio di Stoccolma, i quali limitano le memorie che le parti possono scambiarsi nel corso del procedimento, piuttosto che le memorie introduttive del giudizio ⁽⁸³⁾.

⁽⁸⁰⁾ Tuttavia, in casi eccezionali, al convenuto può essere concessa una dilazione del termine previsto per il deposito della memoria di costituzione. Così, ad esempio, nel caso in cui una delle parti non sceglie il proprio arbitro entro il termine di 15 giorni previsto dall'articolo 14 (b) ed il Centro, conseguentemente, prende ulteriori cinque giorni per provvedere alla nomina dell'arbitro. In tal caso, il convenuto avrà effettivamente più di trenta giorni per preparare la propria difesa.

⁽⁸¹⁾ *Sub* articolo 44 Wipo Expedited Rules è, infatti, previsto che le parti possono modificare ed integrare le proprie domande e difese nell'udienza di prima comparizione. Tale sistema lo ritroviamo anche nelle AAA International Rules e nelle UNCITRAL Rules.

⁽⁸²⁾ Ipotesi, questa, che può essere scongiurata adottando il rimedio previsto dall'articolo 43 b), il quale impone alle parti di lasciare al Collegio e a ciascuna parte tutti i documenti e le prove di cui intende valersi nel corso del giudizio.

⁽⁸³⁾ La medesima scelta la ritroviamo nel Fast-Track Arbitration: sull'argomento, Hans Smith, *Fast-Track Arbitration*, 2 Am. Rev. Int'l Arb. 139 – 141, Peter J. Nickles, *Fast-Track Arbitration: A Claimant's Perspective*, 2 Am. Rev. Int'l Arb., 146, secondo il quale il fatto che le parti non possono presentare ulteriori memorie dopo quelle introduttive del giudizio "allowed the parties to spend their time at the... hearing more effectively, by concentrating on the key issues in the arbitration rather than using their limited time to make routine evidentiary submissions".

2.2.2. Hearings

Le modifiche sostanziali della disciplina si rinvencono nell'articolo 53, lettera b) ed e), il quale dispone come segue:

(b) If a hearing is held, it shall be convened within 30 days after the receipt by the Claimant of the Answer to the Request and the statement of Defense. The Tribunal shall give the parties adequate advance notice of the date, time and place of the hearing. Except in exceptional circumstances, hearings may not exceed three days. Each party shall be expected to bring to the hearing such persons as necessary to adequately inform the Tribunal of the dispute.

(e) Within such short period of time after the hearing is agreed by the parties or, in the absence of such agreement, determined by the Tribunal, each party may communicate to the Tribunal and to the other party a post – hearing brief.

A differenza di altri sistemi normativi, le *Wipo Expedited Rules* non autorizzano il Collegio ad eliminare l'udienza di discussione, a meno che le parti non lo abbiano espressamente autorizzato. Tuttavia, la norma consente di velocizzare il procedimento mediante la previsione che l'udienza sia fissata entro trenta giorni dal deposito della memoria di costituzione del convenuto (*Answer to the Request and Statement of Defense*).

A tale riguardo, è bene evidenziare che la rigidità della previsione in oggetto è comunque temperata dalla previsione di una serie di attività, le quali possono avere luogo prima dell'udienza: così la disposizione di cui all'art. 47, in merito alla possibilità di convocare un'udienza preparatoria, nel corso della quale esporre le questioni e programmare il procedimento arbitrale ⁽⁸⁴⁾; l'articolo 52,

⁽⁸⁴⁾ La previsione di un'udienza preliminare riflette una moderna tendenza dell'arbitrato internazionale. Sull'argomento, Micheal Hoellering, "Is a New Practice Emerging from the Experience of the American Arbitration Association?", 4 Int'l Tax & Bus. L. 230, 233 – 34 (1986); Moses Silverman, *Fast-Track Arbitration: Respondent's Perspective*, 2 Am.

relativo ad applicazioni speciali, ricorrendo specifiche esigenze di riservatezza; l'articolo 55, il quale consente la sottoposizione al Collegio di perizie di esperti; la norma di cui all'articolo 43, secondo la quale le parti possono depositare ulteriori memorie, inclusi i c.d. memoranda pre – udienza; l'articolo 46 recante previsioni relative a rimedi interinali.

Ciò induce a ritenere che, molto spesso, il Collegio estende tale termine di trenta giorni per la fissazione dell'udienza.

L'altra modifica, rispetto al procedimento ordinario, consiste nell'imposizione di un termine massimo di tre giorni di udienza, eccetto in circostanze eccezionali⁽⁸⁵⁾. La ratio della norma va ricercata nel fatto che essa tende a fare in modo che le parti preparino in anticipo le proprie difese, focalizzando gli argomenti principali e le prove⁽⁸⁶⁾. La norma, tuttavia, lascia aperte alcune questioni: nel caso in cui sia necessario convocare più di un'udienza, ognuna di queste deve rispettare il suddetto termine di trenta giorni? Il termine di tre giorni deve ritenersi valido per ciascuna udienza o deve inteso quale numero complessivo di udienze?⁽⁸⁷⁾.

Il quarto comma della disposizione in oggetto consente, infine, alle parti di invitare in udienza "*le persone informate sui fatti*". Ciò, soprattutto al fine di evitare di stabilire ulteriori udienze per l'audizione dei testimoni.

Rev. Int'l Arb. 156, 157; David C. Downie, Jr., *Fast-Track International Arbitration: Proposed Institutional Rules*, 2 Am. Rev. Int'l Arb. 473 (1991).

⁽⁸⁵⁾ Ritroviamo una previsione simile all'articolo 56 delle AAA Expedited Procedures, le quali tuttavia contemplano un solo giorno. Cfr. Smith, *Fast-Track Arbitration*, 2 Am. Rev. Int'l Arb., p. 139 ("*in the Fast-Track arbitration, a one day hearing was held in which each side was allowed three hours for argument, examination or cross – examination of witnesses or for any other purpose*").

⁽⁸⁶⁾ Nel *Fast-Track Arbitration*, sebbene alle parti sia consentito chiedere un ulteriore termine per esaminare le deposizioni testimoniali ovvero per altri scopi, quest'ultime tendono a concentrare ogni aspetto in udienza. Sul tema, Allen Poppleton, *The Arbitrator's Role in Expediting the Large and Complex Commercial Case*, 36(4), Arb. J. 6, 7 (1981)

⁽⁸⁷⁾ Ad esempio, le CCGI Expedited Procedure non consentono che possa esser convocata più di un'ulteriore udienza per l'esame delle parti, dei testimoni e delle prove orali. Pierre Yves Tschanz, *The Chamber of Commerce and Industry of Geneva's Arbitration Rules and their Expedited Procedures*, 10 (4) J. Int'l Arb. 52 – 53, 1981: "*a single hearing does not mean a single day of hearing. It can be a hearing lasting several consecutive days. A single hearing does not rule out a pre – hearing conference*".

Generalmente, l'identità dei procuratori delle parti e dei testi deve essere concordata con il Collegio prima dell'udienza; in molti casi, tuttavia il Collegio autorizza il deposito di dichiarazioni testimoniali in luogo dell'audizione dei testi ⁽⁸⁸⁾.

Da ultimo, l'articolo 53 (e) accorda a ciascuna parte il diritto di rimettere al Collegio una memoria successiva all'udienza entro un periodo di tempo stabilito dalle parti o, in mancanza, determinato dal Collegio. Rispetto alle previsioni di cui agli articoli 41 e 42, le quali individuano specificatamente il contenuto dello *Statement of Claim* e dello *Statement of Defense*, la norma in commento non pone alcun limite dal punto di vista sostanziale, lasciando sia le parti sia il Collegio liberi di individuarne il contenuto. Così, ad esempio, nel caso in cui l'udienza sia fissata per l'esame delle deposizioni testimoniali, tali memorie avranno ad oggetto argomenti basati sulla prova escussa e la legge applicabile ⁽⁸⁹⁾.

Ovviamente, tali memorie sono state contemplate quale valida alternativa ai richiamati *memoranda pre – hearings*, molto frequenti negli arbitrati internazionali. Pertanto, nel caso in cui le parti abbiano già sottoposto al Collegio tali memorie, può non essere necessario presentare ulteriori memorie successivamente ⁽⁹⁰⁾.

2.2.3. The Time Limit for the Final Award

L'art. 63 stabilisce dei limiti temporali per la chiusura del procedimento:

The arbitration should, wherever reasonably possible, be heard and the proceedings declared closed within not more than three

⁽⁸⁸⁾ Wipo Expedited Rules, articolo 54 (d), autorizzano il Collegio a richiedere alle parti che la testimonianza sia presentata in forma di memorie scritte ovvero deposizioni scritte e giurate.

⁽⁸⁹⁾ Puppleton, supra, p. 10: “*arguments at any kind should be cut off and the parties directed to argue the point in their post – hearing briefs*”.

⁽⁹⁰⁾ Come premesso, in via generale è preferibile che tutti gli argomenti e le prove, incluse quelle testimoniali, siano sottomesse al Collegio prima dell'udienza anziché durante o dopo.

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 one month thereafter.

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 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 one month during which the proceedings have not been declared closed.

If the final award is not made within one month 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 the ensuing period of one month until the final award is made.

Sono consistenti le modifiche apportate dalla norma alla disciplina ordinaria Wipo, incidendo esse sia sul termine di chiusura del procedimento (da nove a tre mesi), sia sul termine di emissione del lodo finale (da tre ad un mese) ⁽⁹¹⁾.

La disposizione solleva alcune questioni: (i) l'adeguatezza del periodo di tempo prescritto; (ii) la natura di tali periodo; (iii) la possibilità di modificare i termini in questione.

In via generale, il termine di tre mesi dal deposito della memoria di costituzione del convenuto ovvero dalla nomina del Collegio può non essere sufficiente per completare il procedimento arbitrale, il quale,

⁽⁹¹⁾ Anche altri sistemi istituzionali impongono dei termini di chiusura delle udienze o di pronuncia del lodo. Vedi, ad esempio, le CGIG Expedited Procedures, art. 31 (d): “*the awards shall be rendered within six months from the date when the CCIG hands the file over to the arbitrators*”; e le SCC Expedited Rules, art. 57 “*Unless otherwise agreed by the parties, the award shall be rendered not later than fourteen days from the date of the closing of the hearing*”.

come s'è visto poco innanzi, potrebbe includere sia delle udienze ulteriori sia delle memorie successive.

Al contrario, appare adeguato il successivo termine di un mese, dalla chiusura del procedimento, per la pronuncia del lodo finale. A questo proposito, è bene rilevare che, a differenza di altri sistemi istituzionali, le *Wipo Expedited Rules* impongono che il lodo sia motivato ⁽⁹²⁾. Ciò, al fine di assicurare l'equità del processo e nel contempo massimizzare l'esecutorietà del lodo ⁽⁹³⁾.

Si ritiene che i termini in oggetto non siano perentori, bensì valgono semplicemente come linee guida da seguire laddove sia ragionevolmente possibile ("*wherever reasonably possible*"). Da un lato, tale circostanza garantisce che il mandato del Collegio non spirerà prima che questo sia in grado di rendere il lodo ⁽⁹⁴⁾; dall'altro, tuttavia, la previsione di termini temporali con valenza meramente indicativa lascia facilmente immaginare la loro modificabilità nella prassi ⁽⁹⁵⁾. In conclusione, dunque, l'unica conseguenza nel caso in cui non siano

⁽⁹²⁾ Non tutti i sistemi richiedono che il lodo sia completo di motivazione: CCGI Expedited Rules, art. 31 (e): "*the award shall summarily state reasons, unless the parties waive the requirement of reasons*"; SCC Expedited Rules, sec. 23, "*the award only briefly to recount the parties' position and include an order or declaration unless a party timely request a reasoned award*"; AAA Commercial Arbitration Rules, art. 42, "*the award shall be in writing and signed by a majority of the arbitrators*").

⁽⁹³⁾ Molte leggi nazionali richiedono, infatti, ai fini dell'esecutorietà che il lodo sia motivato. Sull'argomento, Albert Jan Van Den Berg, *The New York Convention of 1958*, 380-381 (1981).

⁽⁹⁴⁾ Così, ad esempio, nel caso in cui il termine fissato non sia sufficiente a consentire alle parti di presentare il loro caso. A tale proposito, è importante rilevare che negli Stati Uniti viene negata esecutorietà ai c.d. "*untimely awards*" (Gov't of India v. Cargill, Inc., 867, F.2d 130, 134 (2d Cir. 1989, "*ultimately award will be invalid if parties' agreement itself makes a deadline for the award jurisdictional*"), Anderson v. Nichols, 359 S.E. 2d 117, 121 (W. Va. 1987): "*award might have been vacated had arbitration clause provided that time was of the essence*").

⁽⁹⁵⁾ Alan Redfern & Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, pp. 391-393: "*that approach is also consistent with the approach adopted by some U.S. courts which have held that contractual time limits for the award should be construed as merely directory, and therefore represent a goal, set to encourage prompt determination of the issues submitted to arbitration, rather than a temporal limit on the arbitrators' authority to render an award*". Brandon v. Hines, 439 A.2d 496, 511 (D.C. Circ. 1981); Gov't of India v. Cargill, Inc., 867, F. 2d at 134; Tomczak v. Erie Ins. Exch., 268 F. Supp. 185, 189 (W.D. Pa. 1967).

rispettati i termini di cui all'articolo 63 consiste nel fatto che il Collegio deve provvedere ad informare le parti con una memoria illustrativa (*status reports*) delle ragioni del ritardo ⁽⁹⁶⁾.

Da ultimo, ci si è chiesti chi, eventualmente, può modificare i suddetti termini.

Presumibilmente, le parti, anche se l'articolo 63 non è espressamente richiamato dall'articolo 4(f), avente ad oggetto i termini che le parti possono estendere.

Del pari, è stata riconosciuta la medesima facoltà al Centro nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo.

Dubbi più consistenti sono stati sollevati, invece, in relazione alla sussistenza di un tale potere da parte del Collegio, per l'ovvia ragione che in tal caso il Collegio verrebbe dispensato dall'obbligo di motivare le ragioni del ritardo. In ragione di ciò, si è affermato che il migliore approccio consiste nel consentire al Collegio di estendere il limite di chiusura del procedimento o di pronuncia del lodo finale, subordinatamente all'approvazione del Centro ⁽⁹⁷⁾.

2.3. WIPO's Recommended Arbitration Clauses and Agreements

Il Wipo Center ha pubblicato dei modelli standard di clausole ed accordi, mediante i quali le parti possono scegliere di risolvere eventuali o pendenti controversie attraverso il ricorso alla Mediazione (*Mediation under the Wipo Mediation Rules and Mediation under the Wipo Mediation Rules, followed, in the absence of a settlement, by arbitration under the Wipo Arbitration Rules*) ⁽⁹⁸⁾ ovvero all'Arbitrato (*Arbitration under the Wipo Arbitration Rules and Expedited Arbitration Rules*).

⁽⁹⁶⁾ Tale requisito si pone in termini di incentivo a procedere speditamente, piuttosto che di sanzione nel caso in cui il tentativo fallisca.

⁽⁹⁷⁾ Si rinviene il medesimo sistema nelle SCC Expedited Procedures, le quali prevedono in relazione al termine di tre mesi per la pronuncia del lodo, che "*su richiesta dell'arbitro, l'istituzione può estendere tale termine, ricorrendo speciali circostanze*".

⁽⁹⁸⁾ Sul ricorso alla mediazione nelle controversie legate alla tutela della proprietà intellettuale, confronta Sir Laurence Street, *Mediation*, 5 Am. Rev. Int'l Arb. 149 (1994); Tom Arnold, *Advocacy in Mediation*, 5 Am. Rev. Int'l Arb. 169 (1994); Mills, *Alternative*

Esaminiamo più da vicino la clausola compromissoria, mediante la quale le parti decidono di sottoporre all'arbitrato le potenziali controversie derivanti dal contratto nel quale è contenuta.

Nella Convenzione WIPO, è prevista la seguente formula:

"Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non – contractual claims, shall be referred to and finally determined by arbitration in accordance with Wipo Arbitration Rules. The tribunal shall consist of [three arbitrators] [a sole arbitrator]. The place of arbitration shall be ... the language to be used in the arbitral proceeding shall be ... the dispute, controversy or claim shall be decided in accordance with the law of..."

La disposizione qui riproposta e di ampio respiro ("qualsiasi contesa, controversia o domanda sorta sotto la vigenza del, al di fuori, ovvero in relazione al contratto ... senza alcuna limitazione ... comprese le domande extra - contrattuali") si caratterizza rispetto alle previsioni contenute nelle ICC, AAA ovvero nelle UNCITRAL Rules, sotto diversi profili:

in primo luogo, in quanto prevede espressamente la possibilità di deferire in arbitrato anche controversie relative a violazioni di natura extracontrattuale ⁽⁹⁹⁾;

in secondo luogo, poiché detta clausola non si limita a suggerire alle parti di raggiungere un accordo in relazione al numero degli arbitri, la sede dell'arbitrato, la lingua e la legge applicabile, bensì introduce direttamente tali scelte nell'accordo arbitrale *inter partes* ⁽¹⁰⁰⁾. Previsione, questa, che rinviene la sua utilità soprattutto da un

Dispute Resolution in Intellectual Property Disputes, 11 Ohio St. J. On. Disp. Resol. 227, 1996, pp. 231-235.

⁽⁹⁹⁾ L'espressa inclusione di diritti extracontrattuali è particolarmente rilevante in tema di proprietà intellettuale, nella quale il più delle volte le parti rivendicano violazioni di natura extracontrattuale, piuttosto che legate al rispetto di disposizioni contrattuali.

⁽¹⁰⁰⁾ Le norme Wipo regolanti la nomina degli arbitri, la scelta della sede arbitrale, la lingua e la legge applicabile provvedono anche nel caso in cui le parti non raggiungano un

punto di vista pratico, essendo preferibile che le parti si accordino in anticipo su tali aspetti, anziché una volta che la disputa è sorta ⁽¹⁰¹⁾;

da ultimo, in quanto la clausola Wipo, a differenza di quanto previsto nelle UNCITRAL ed AAA Rules, include altresì la previsione di scelta della legge applicabile.

Il vantaggio di incorporare tale previsione nella clausola arbitrale, piuttosto che farne oggetto di separato accordo, consiste nel sottoporre all'arbitrato tutte le questioni che eventualmente potranno sorgere in futuro, incluse quelle non contrattuali o statutarie ⁽¹⁰²⁾.

3. Intellectual Property disputes and Decisions

3.1. Intellectual Property Services

1. Prima di esaminare i servizi che l'*Arbitration and Mediation Center* offre ai titolari di diritti sulla proprietà intellettuale, riteniamo opportuno valutare i vantaggi che offre il ricorso alla procedura WIPO in questo settore.

Anzitutto, vi è la garanzia di una procedura neutrale: molte delle controversie in questione coinvolgono parti provenienti da differenti Paesi ed hanno ad oggetto diritti protetti secondo le leggi di diversi sistemi

accordo. In proposito, cfr. art. 14 (numero degli arbitri), art. 39 (legge applicabile), art. 40 (lingua dell'arbitrato) ed art. 59 (legge applicabile). Per un'utile discussione in tema di previsioni aggiuntive che possono essere incluse nelle clausole arbitrali, Marc Blessing, *Drafting Arbitration Clauses*, 5 Am. Rev. Int'l Arb 54, 57 – 58 (1994), pagg. 65 – 80; W. Lawrence Craig, William W. Park & Jan Paulsson, *International Chamber of Commerce Arbitration*, capp. 7 – 8 (1990).

⁽¹⁰¹⁾ Per tale motivo, è stato suggerito di modificare la corrispondente clausola ICC, sostituendo l'espressione "*reminder*" con la clausola standard "*it may be desirable*" ovvero "*it will normally be desirable*" ("*for parties to stipulate as to those matters*"). In tal senso, cfr. Richard H. Kreindler, *Impeding Revision of the ICC Arbitration Rules: Opportunities and Hazards for Experienced and Inexperienced Users Alike*, 13 J. Int'l Arb. 45, 51 (1996). Per una diversa impostazione illustrativa dei pro e contro di una tale scelta, vedi Robert H. Smith, *The Center for Public Resources Rules for Non-Administered Arbitration of International Disputes: a critical and comparative commentary*, 2 Am. Rev. Int'l Arb. 411, 413 (1991).

⁽¹⁰²⁾ "A separate choice – of – law clause which provides, for example that this agreement shall be governed by the law of ... is susceptible of being construed not to extra contractual claims", in *Wipo Arbitration Rules: Commentary and Analysis*, Hans Smith, June 2000, p. 13.

giurisdizionali. In tali ipotesi, portare la causa dinanzi ad un Collegio può dar luogo a problemi di varia natura, soprattutto a livello procedurale. Attraverso l'arbitrato, le parti possono decidere di risolvere la controversia secondo la legge di un solo Paese ed in un solo foro giurisdizionale, evitando in tal modo sia le spese sia la complessità di un arbitrato multi – giurisdizionale ⁽¹⁰³⁾.

In secondo luogo, l'arbitrato offre alle parti il vantaggio di esercitare un maggior controllo relativamente alla modalità di definizione della controversia, spettando alle stesse la scelta di elementi quali la legge applicabile, il luogo e la lingua dei procedimenti.

Altra caratteristica fondamentale è la segretezza del procedimento arbitrale, la quale garantisce una maggior protezione contro forme di pubblicità non volute ⁽¹⁰⁴⁾.

Si consideri, inoltre, che gli arbitri sono persone che hanno maturato un'esperienza tecnica o commerciale specifica nelle aree in oggetto ⁽¹⁰⁵⁾.

⁽¹⁰³⁾ Jennifer Mills, *Alternative Dispute Resolution in International Intellectual Property Disputes*, 11 Ohio St. J. On Disp. Res., 1996, pp. 229-232, secondo cui "Arbitration provides a single neutral forum in which intellectual property disputes involving different national markets and parties from different countries can be resolved. In fact, neither party is likely to want to litigate in the other party's court, and a single forum may be preferable to a multiplicity of national court actions for disputes involving different national and regional intellectual property titles covering the same subject matter. This may be particularly important for disputes pitting nationals from developing countries against nationals from developed countries in light of the disparate approaches of developing and developed countries towards intellectual property protection". Sull'argomento, anche 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, p. 359; Marshall A. Leaffer, *Protecting United States Intellectual Property Abroad: Toward a new multilateralism*, 76 IOWA L. Rev. pp. 273 - 275 (1991).

⁽¹⁰⁴⁾ Sui vantaggi dell'arbitrato nelle controversie legate alla tutela della proprietà intellettuale, vedi Julian Lew, *The Arbitration of Intellectual Property Disputes*, 5 Am Rev. Int'l Arb., pp. 115-116, "A publicized dispute over title to a copyright, for instance, could be devastating to the success of the product at issue"; Francis Gurry, *The WIPO Arbitration Center and its Services*, 5 Am. Rev. int'l Arb., 1994, p. 198.

⁽¹⁰⁵⁾ Sulle controversie tipiche ricorrenti nell'ambito della proprietà intellettuale sono cfr. Julian Lew, *The Arbitration of Intellectual Property Disputes*, 5 AM Rev. Int'l Arb. 110, 1991, pp. 111 – 112: "Intellectual property disputes often involve highly technical subject matter that is more suitable for resolution by an arbitrator handpicked by the parties for his or her specialized competence than by a national court judge or jury with little or no prior knowledge or experience in that field. This is especially true in patent cases involving novel subject matter as well as in copyright matters involving computer programs".

2. Nello svolgimento del procedimento, il Centro si attiene ai seguenti principi:

flexible procedural framework: il *Wipo Arbitration* e le *Expedited Arbitration Rules* uniscono la certezza legale con la flessibilità pratica. La struttura procedurale può essere modificata dalle parti. Il Collegio conduce i procedimenti in consultazione con le parti, senza interventi burocratici o *time – consuming formalities*;

active case management: ogni caso è gestito attivamente da un avvocato del Centro, il quale pone delle scadenze, assicura *optimal case communication*, fornisce informazioni procedurali e presta assistenza amministrativa alle parti ed al Collegio;

efficiency: le controversie devono essere gestite con lo stesso grado di efficienza ed economia che caratterizza le sottostanti transazioni d'affari. La registrazione Wipo ed i costi amministrativi sono calcolati su base non speculativa, e quindi, comparativamente moderata. La circostanza che il Centro abbia contatti mondiali gli consente di trovare un arbitro ben disposto ad una riduzione dei costi per le parti. Inoltre, nel rito abbreviato, i costi sono fissi nel caso in cui il valore della controversia non ecceda i dieci milioni di dollari, offrendo in tal modo alle parti un alto grado di certezza in relazione alla loro esposizione relativa alle spese;

expertise: il successo di un arbitrato dipende in gran parte dal Collegio. Scegliere e nominare il giusto arbitro è probabilmente il momento più importante in ciascun arbitrato. A tal fine, il Centro si avvale sia del sistema di arbitrati esperti, sia di

specialisti di IP, il che gli consente di proporre e nominare arbitri in cui si convergono un'esperienza procedurale ed una conoscenza legale, tecnica e commerciale del campo della proprietà intellettuale;

integrity: il Centro vigila sulla completezza ed equità delle procedure di *Wipo arbitration*; verifica l'imparzialità e l'indipendenza dei candidati e mantiene l'autorità di sostituire gli arbitri nel caso in cui sorgano validi motivi attinenti alla loro imparzialità ed indipendenza. i lodi pronunciati nell'arbitrato Wipo hanno tutta l'autorevolezza di una rispettabile Organizzazione Internazionale.

3. 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 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.

4. 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*" ⁽¹⁰⁶⁾, fenomeni di utilizzazione illecita di nomi di dominio altrui ⁽¹⁰⁷⁾. 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*" ⁽¹⁰⁸⁾.

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.

⁽¹⁰⁶⁾ 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..

⁽¹⁰⁷⁾ 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.

⁽¹⁰⁸⁾ *Domini Internet e Risoluzione dei conflitti*, Laura Turini, Milano, 2000, pag. 52.

Accade, così, che qualcuno più lungimirante iniziò a registrare una serie di nomi a dominio del tutto identici a marchi famosi ⁽¹⁰⁹⁾. Molti intrapresero addirittura una vera e propria attività di compravendita di nomi a dominio; tra questi ricordiamo Dennis Toeppen ⁽¹¹⁰⁾, 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.

5. 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

⁽¹⁰⁹⁾ Ad esempio, a fianco del dominio ufficiale del dominio di ricerca "altavista.com", sono stati registrati da altri i domini "altalavista.com", "altavita.com", "altavesta.com".

⁽¹¹⁰⁾ 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.

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 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 più interessanti ricordiamo i seguenti:

Mc Donald's v. Quittner

Joshua Quittner è un famoso giornalista americano, il quale aveva registrato a suo nome il dominio "*mcdonalds.com*", dopo aver tentato, ma senza successo, di convincere i rappresentanti della catena di fast food a registrare il loro nome di dominio, avvertendoli dell'importanza di Internet e degli effetti conseguenti al loro uso. Quittner non si era limitato a registrare il *domain name*, bensì aveva anche aperto un forum di discussione con gli utilizzatori del sito, chiedendo loro consigli e suggerimenti su come utilizzarlo. Ciò determinò l'intervento della società titolare del marchio, la quale chiese il trasferimento del dominio e lo ottenne in via transattiva, dietro pagamento di un compenso devoluto da Quittner ad una scuola pubblica.

Avon Products v. Carnetta Wong Associates

La Avon è una società che si occupa della distribuzione porta a porta di prodotti cosmetici. Il caso in oggetto è senza dubbio uno dei più interessanti, in quanto si è trattato di una delle prime ipotesi di ricorso all'autorità giudiziaria. Nel caso di specie, la Avon aveva citato in giudizio Carnetta Wong Associates, titolare del nome a dominio "*avon.com*". la società convenuta ammise di conoscere l'esistenza del marchio Avon e dichiarò apertamente di averlo registrato al solo scopo di rivenderlo dietro compenso. La lite fu definita in conformità a quanto previsto dal *Federal Dilution Act*, il quale tutela il titolare di un marchio famoso dall'uso illecito che possono farne terzi soggetti, determinandone di conseguenza, una perdita di valore.

Hearst Corporation v. Goldberg

Ari Goldberg era un famoso avvocato della Pennsylvania, il quale aveva realizzato il suo sito legale, registrandolo il marchio "*Esq.wire*" nel 1994.

Nell'ottobre del 1995, la Hearst Corporation, società titolare dei marchi Esquire e Esq, proponeva opposizione alla suddetta registrazione, chiedendo altresì la registrazione del dominio "*esquire.com*".

La registrazione dello stesso dominio, tuttavia, era stata richiesta anche dallo stesso Goldberg.

Nel 1996, la Hearst presenta ricorso contro Goldberg, contestando la somiglianza tra i due domini. Goldberg, dal canto suo, si difendeva deducendo da un lato l'antiorità della propria richiesta di registrazione, dall'altro la diversità dei nomi di causa.

Il Collegio del New Jersey ritenne pienamente legittimo l'uso del marchio "*Esq.wire*" e del dominio "*Esqwire.com*" da parte di Goldberg, respingendo il ricorso proposto.

3.2. Alternative Domain Name Dispute Resolution

Colui che ritiene che l'utilizzazione da parte di terzi soggetti di un nome a dominio corrispondente al marchio di cui egli è titolare possa determinare un rischio di confusione, anziché adire l'autorità giudiziaria, può decidere di ricorrere alternativamente alla procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie (*Mandatory Administrative Proceeding*) adottata dall'*ICANN*, l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*.

Si tratta di un'associazione che coopera con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ed è responsabile dell'assegnazione e del controllo dei nomi a dominio.

L'*ICANN* non registra direttamente i domini, bensì si preoccupa di fissare le linee guida ed i principi che regolano la loro assegnazione. In particolare, tale organizzazione ha varato un codice di regolamentazione delle dispute tra domini Internet, l'*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDPR* –

policy), ed un regolamento per la risoluzione dei conflitti, le *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDPR – rules)*.

Secondo quanto previsto dall'art. 4 delle *UDPR – rules*, l'instaurazione del procedimento amministrativo non preclude la possibilità di adire l'autorità giudiziaria competente, sia prima che dopo l'inizio della procedura ⁽¹¹¹⁾.

Nel primo caso, ciò sarà indicativo della volontà delle parti di abbandonare la fase amministrativa; nel secondo, ciò significa invece che è stato presentato appello contro la decisione presa.

Trattandosi di una forma di *ADR, Alternative Dispute Resolution*, perché sia efficace deve essere espressamente approvata dalla parti che vi ricorrono.

Secondo tale sistema, ai fini della presentazione del ricorso, è necessario che sussistano determinate condizioni, ovvero:

- i) il nome a dominio deve essere identico o simile al marchio in causa;
- ii) il titolare del dominio non ha alcun diritto di utilizzare quel nome;
- iii) la registrazione del dominio deve essere avvenuta in malafede.

I vantaggi che offre la procedura in oggetto sono sostanzialmente duplici: da un lato, vi è la brevità del tempo in cui si può ottenere una decisione di cancellare immediatamente il nome a dominio registrato in contraffazione di un precedente marchio altrui; dall'altro, la decisione viene presa da persone aventi una competenza specifica in materia.

Le autorità competenti a decidere sono soltanto gli enti autorizzato dall'*ICANN*, il cui elenco è consultabile sul sito <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>. Allo stato attuale, gli Enti che hanno ricevuto l'autorizzazione sono i seguenti:

- *The CPR Institute for Dispute Resolution*, con sede a New York;
- *The Disputes.org/eResolution Consortium (DEC)*, il quale offre anche servizi di mediazione ed arbitrato;
- *The National arbitration Forum (NAF)*, organizzazione che riunisce ex giudici, legali e professori di diritto;

⁽¹¹¹⁾ Art. 4 UDPR – rules: "*The mandatory administrative proceeding requirements set forth in Paragraph 4 shall not prevent either you or the complainant from submitting the dispute to a court of competent jurisdiction for independent resolution before such mandatory administrative proceeding is commenced or after such proceeding is concluded*".

- *The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, di cui alla presente trattazione.

La scelta dell'ente a cui far decidere la controversia spetta al ricorrente. Qualsiasi persona o ente può dare inizio alla procedura in oggetto depositando il ricorso presso una delle autorità approvate dall'*ICANN*. Il ricorso deve contenere:

- la richiesta di sottoporre la controversia alla *policy* ed al regolamento;
- il nominativo delle parti e dei rispettivi rappresentanti;
- la specificazione della scelta di un collegio monocratico ovvero composto da tre membri;
- l'indicazione del nome o dei nomi a dominio oggetto del ricorso;
- l'indicazione del marchio per il quale il ricorso viene presentato;
- la descrizione dei motivi del ricorso;
- l'indicazione dei rimedi richiesti;
- l'allegazione dei documenti e delle altre fonti di prova utilizzate a sostegno della tesi.

La WIPO mette a disposizione un *form* per la preparazione del ricorso, il quale deve essere semplicemente compilato ed inviato, in forma cartacea e digitale, alla WIPO medesima ed al resistente. Il ricorso contiene, altresì, una *coversheet*, anch'essa predisposta dalla WIPO.

Oltre al ricorso, deve essere allegata una copia della ricevuta delle tasse dovute, il cui ammontare dipende dal numero dei nomi a dominio che si contestano e dalla scelta del giudice unico o del collegio con tre membri. L'adempimento in oggetto non è meramente formale, in quanto l'ente non compie alcuna azione finché non riceve il pagamento delle tasse.

L'ente che lo riceve deve verificare, nei tre giorni successivi, la completezza del ricorso e, in caso di esito positivo, provvede ad inoltrarlo al convenuto. Tale momento determina la pendenza del ricorso.

Il resistente deve presentare una risposta entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio della procedura. Nel caso in cui quest'ultimo non deposita la propria risposta, l'ente risolverà il caso secondo le affermazioni contenute nel solo ricorso. La risposta deve contenere una puntuale replica a

tutte le argomentazioni esposte nel ricorso, la scelta del giudice unico ovvero del collegio con tre membri, la descrizione di eventuali altre cause pendenti, o già concluse, tra le medesime parti in relazione al nome a dominio, i documenti ed i mezzi di prova a supporto.

L'organo chiamato a decidere della controversia è definito *Panel* o *Administrative Panel*. Come già rilevato, può essere monocratico oppure collegiale. I componenti sono scelti da un elenco di nominativi pubblicato dalla WIPO. Il giudicante ha il potere di gestire il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, in conformità alla *Policy* ed alle *Rules* in vigore al momento di presentazione del ricorso. Ad esso spetta, altresì, valutare la rilevanza di qualsiasi prova offerta, ovvero chiedere alle parti, a sua discrezione, la produzione di ulteriori documenti o altri mezzi di prova.

Il procedimento di risoluzione della lite si svolge, normalmente, entro quattordici giorni decorrenti dalla nomina del *Panel*. La decisione viene adottata a maggioranza ed è opportunamente motivata.

Gli unici provvedimenti che possono essere adottati sono quelli di cancellazione o trasferimento del nome a dominio, secondo quanto previsto dall'art. 4 lett. i) della *Policy*.

Una volta deliberata la decisione, il *Panel* provvede a notificarla alle parti ed all'*ICANN*. Successivamente, essa sarà pubblicata, per intero o per estratto, sul sito web dell'ente adito.

La facoltà per il titolare del dominio di adire il giudice ordinario, dopo la decisione adottata dall'ente amministrativo, non costituisce un'impugnazione in senso proprio, bensì un giudizio nuovo ed autonomo, il quale verrà deciso sulla base delle leggi vigenti nello Stato e secondo l'orientamento del giudice adito.

Tra i casi risolti dalla WIPO, riportiamo i seguenti, dei quali illustreremo anche la procedura seguita:

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 ⁽¹¹²⁾.

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)

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.

⁽¹¹²⁾ Ad esempio, atlantayahoo.com, bostonyahoo.com, pageryahoo.com, yahooca.com, yashoo.com, etc.

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.

3.3. Wipo Arbitration Intellectual Property Case Examples

I seguenti casi costituiscono ulteriori esempi di arbitrati condotti secondo le WIPO Rules. Sono tratti direttamente dal sito WIPO e riportati in forma anonima, nel rispetto dell'esigenza di segretezza che connota l'intera procedura. Le fattispecie che esamineremo sono tutte relative a controversie legate alla tutela della proprietà intellettuale ⁽¹¹³⁾.

A WIPO Software Trademark Arbitration

Un operatore informatico nord americano aveva registrato un marchio per la comunicazione di software negli Stati Uniti e nel Canada. Nello stesso periodo un produttore di computer hardware aveva registrato il medesimo marchio in alcuni paesi asiatici. Entrambe le parti erano state coinvolte in procedimenti legali dinanzi a diverse giurisdizioni, in relazione alla registrazione ed all'uso dei propri marchi e ciascuna di esse aveva chiesto l'inibitoria dell'utilizzazione del marchio nei confronti dell'altra.

Per definire la controversia, le parti decisero di concludere un accordo di coesistenza, nel quale inserirono una clausola compromissoria nell'arbitrato WIPO in merito a future contestazioni.

Quando la società nord americana tentò di registrare il proprio marchio in alcuni paesi del sud est asiatico, l'applicazione venne rigettata in ragione del fatto che avrebbe potuto creare rischi di confusione con il marchio già registrato dall'altra parte. La società nord americana si rivolse allora all'altra parte pretendendo che quest'ultima consentisse alla registrazione del suo marchio. Com'è immaginabile, l'altra società si rifiutò ed ebbe inizio l'arbitrato.

Le parti nominarono un avvocato esperto di IP quale unico arbitro, il quale in un lodo provvisorio riconobbe efficacia all'accordo di coesistenza già concluso tra le parti, nel quale era previsto il riconoscimento da parte del

⁽¹¹³⁾ Secondo il regolamento Wipo, nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, occorre distinguere da un lato il diritto sulla proprietà industriale, il quale include invenzioni, brevetti, marchi e progetti industriali; dall'altro, i diritti di Copyright, i quali includono lavori letterari ed artistici, quali novelle, poemi, film, musical, dipinti, fotografie, sculture e disegni di architettura.

produttore di hardware di una licenza di utilizzazione del marchio in favore della società nord americana.

A WIPO Copyright Mediation Followed by Expedited Arbitration

Una casa editoriale aveva concluso un contratto per la realizzazione del proprio sito web con una società di software. Secondo l'accordo, il progetto doveva essere portato a termine entro il termine di un anno. Ogni eventuale controversia avrebbe dovuto essere risolta mediante ricorso alla procedura di mediazione prevista dal regolamento WIPO; nel caso in cui le parti non avessero trovato un accordo nel termine di sessanta giorni, la controversia sarebbe stata definita attraverso le *WIPO Expedited Rules*.

La casa editrice non ritenendosi soddisfatta del lavoro svolto dalla società informatica, rifiutò di pagare il compenso pattuito, minacciando altresì l'altra società di voler rescindere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni. Ebbe inizio, così, la procedura di mediazione prevista dal regolamento WIPO, all'esito della quale però le parti non trovarono un accordo. Terminata tale fase, la casa editrice iniziò dunque il procedimento previsto dalle *WIPO Expedited Rules*. Il Centro nominò quale arbitro un giudice unico scelto dalle parti. Il procedimento venne definito nel corso dell'unica udienza tenuta ad Amburgo, nel corso della quale le parti chiesero all'arbitro di predisporre un accordo di composizione della lite. La proposta dell'arbitro fu approvata ed il lodo consensuale venne registrato.

A WIPO Arbitration of a Biotech/Pharma Dispute

Una società francese, che lavorava nel campo dell'estrazione e della purificazione di composti con finalità curative, aveva concluso una licenza ed un successivo accordo di ampliamento con una rinomata società farmaceutica, la quale possedeva una notevole esperienza nel campo delle applicazioni mediche. Nell'accordo era previsto che tutte le dispute derivanti e/o correlate al medesimo sarebbero state definite da un solo arbitro in conformità alle *WIPO Arbitration Rules*.

La società francese, lamentando che l'azienda farmaceutica aveva deliberatamente ritardato lo sviluppo dei prodotti dalla medesima realizzati, iniziò l'arbitrato, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.

L'arbitro fu scelto dalle parti di comune accordo nella lista di candidati messa a disposizione dal Centro Wipo. Il procedimento si tenne a Ginevra, furono convocate tre udienze ed escussi dei testimoni.

L'arbitro nominato, ritenendo che la società francese non potesse risolvere il contratto e che fosse, altresì, nell'interesse di entrambe continuare a collaborare, propose alle parti di incontrarsi privatamente, onde valutare la possibilità di una definizione transattiva. Il tentativo andò a buon fine e le parti continuarono a cooperare nello sviluppo e nella commercializzazione dei composti biotecnici.

A WIPO Patent License Arbitration

Un inventore europeo titolare di brevetti in Australia, Canada, Stati Uniti ed Europa concesse i diritti di utilizzazione economica ed il *know-how* ad una società asiatica. La licenza conteneva una clausola compromissoria WIPO.

La controversia trasse origine dalle contestazioni sorte in merito all'individuazione della parte tenuta a pagare le tasse di registrazione dei brevetti.

La società asiatica rifiutò il pagamento in oggetto e dichiarò risolto il contratto *inter partes*; l'altra società inoltrò quindi la domanda di arbitrato, chiedendo il risarcimento dei danni, nonché l'accertamento del fatto che la medesima non era tenuta all'adempimento fiscale contestato.

Il Collegio arbitrale, costituito da tre membri esperti di IP, ritenendo che la società asiatica non avesse titolo per risolvere il contratto - come invece aveva fatto - condannò tale società al risarcimento dei danni in favore dell'altra ed alla restituzione dei progetti e dei documenti che aveva ricevuto dalla società europea.

Il lodo fu emesso in quattordici mesi dall'inizio dell'arbitrato.

A WIPO Arbitration relating to an Artist Promotion Dispute

Una galleria d'arte europea concluse un accordo di cooperazione con un artista di notoria fama, con l'impegno di promuovere l'artista medesimo nel mercato internazionale. L'accordo conteneva una clausola arbitrale WIPO.

Tre anni dopo la conclusione del contratto, i rapporti tra le parti iniziarono a deteriorarsi e l'artista inviò una lettera di risoluzione all'altra parte, la quale iniziò il procedimento arbitrale.

D'accordo con le parti, il Centro nominò il Collegio arbitrale composto da tre arbitri esperti in normativa in tema di arte.

Il Collegio incoraggiò dapprima le parti a trovare un accordo di definizione bonaria della lite. Le parti chiusero in via transattiva e chiesero al Collegio di registrare il lodo consensuale, incorporante l'accordo medesimo.

A WIPO Expedited Arbitration relating to a Banking Software Dispute

Una società americana di rifornimento di programmi software ed una banca asiatica conclusero un accordo avente ad oggetto la fornitura di servizi di rendicontazione. Le parti concordarono che la società statunitense sarebbe stata titolare in via esclusiva del servizio di *provider* nei confronti delle banche affiliate nel Nord America e nell'Europa. Ogni futura controversia avrebbe dovuto essere risolta in conformità alle *WIPO Expedited Arbitration Rules*.

Quattro anni dopo la conclusione dell'accordo, la società americana lamentò la violazione dell'accordo da parte della banca, la quale aveva offerto servizi di programmazione a soggetti terzi, non residenti cioè nei Paesi coperti dall'accordo. Sulla base di tali premesse, iniziò la procedura WIPO di risoluzione della controversia, deducendo la violazione dell'accordo e reclamando il risarcimento dei danni.

Le parti concordarono sulla nomina di un solo arbitro, il quale tenne due udienze nella città di New York. Nel lodo finale, reso in tre mesi, l'arbitro riconobbe una violazione parziale dell'accordo e condannò la banca al risarcimento dei danni in favore della ricorrente.

3.4. Alcuni casi risolti in Italia

Nel nostro Paese, le controversie relative a conflitti tra domini Internet ed altri segni distintivi sono state risolte secondo una duplice procedura: da un lato, azionando la procedura d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., con la richiesta al giudice di un provvedimento cautelare atipico di inibitoria; dall'altro, attraverso l'inibitoria per la contraffazione del marchio, prevista dall'art. 63 L.M..

Nei giudizi in oggetto, solitamente, viene dedotta la violazione del diritto su un marchio, o su una ragione sociale o altro segno distintivo; altra norma della quale si lamenta la violazione è poi quella dell'art. 2598 c.c., relativa alla concorrenza sleale.

In caso di accoglimenti del ricorso, viene pronunciata l'inibitoria dell'utilizzo al nome e, in taluni casi, disposta persino la sua cancellazione. In aggiunta a ciò, può essere richiesto il sequestro del materiale contenente il nome in contestazione, nonché il risarcimento dei danni e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano e su Internet.

Contro l'accoglimento ed il diniego di un provvedimento cautelare, è possibile proporre reclamo, mentre il provvedimento emesso sul reclamo è inappellabile.

Presentiamo qui di seguito alcuni dei casi più importanti:

Il caso "portaportese.it"

Tribunale di Roma

2 agosto 1997

Sege S.r.l. contro Starnet S.r.l.

La Sege S.r.l., titolare del marchio e della testata giornalistica "*portaportese*" aveva chiesto che venisse inibito alla Starnet l'uso del proprio marchio come nome a dominio "*portaportese.it*", da quest'ultima registrato.

La società resistente si era difesa affermando di aver ottenuto per prima il nome a dominio, il quale non era mai stato utilizzato in Internet dalla Sege.

Il Tribunale di Roma accolse il ricorso, ravvisando una similitudine tra le attività svolte dalle due società e tenendo altresì conto dell'esistenza precedente del marchio. Secondo il giudicante, era del tutto irrilevante che il dominio fosse stato concesso, in quanto i provvedimenti della *Naming Authority* "non [avevano] alcuna potestà di limitare i diritti dei terzi o di attenuare la tutela" ⁽¹¹⁴⁾. In altri termini, l'avvenuta registrazione non valeva ad escludere azioni di rivendicazione nei confronti dell'assegnatario del nome a dominio.

Il caso "Peugeot.it"

Pretura di Valdagno

27 maggio 1998

Peugeot S.p.A. contro Int. Gold Service S.r.l. e altri

Tribunale di Vicenza

6 luglio 1998

Int. Gold Service S.r.l. e altri contro Peugeot S.p.A.

La Peugeot era ricorsa contro le società resistenti per ottenere l'inibitoria dell'uso del marchio di cui era titolare. Le ricorrente si erano difese deducendo la diversità dei prodotti da loro offerti rispetto a quelli indicati nel marchio e la legittimità della registrazione del dominio.

Il giudice investito della controversia, sia in fase di ricorso che di reclamo, in applicazione della normativa in tema di marchi, aveva ritenuto che il marchio "Peugeot" meritasse protezione, confermando la più assoluta irrilevanza della registrazione del dominio da parte della *Registration Authority*. Il fatto che la resistente avesse ottenuto il *domain name* secondo le regole Internet non valeva, infatti, a sottrarre la reclamante alle norme giuridiche vigenti nell'ordinamento.

Nel caso di specie, oltre all'inibitoria, venne concessa la pubblicazione del provvedimento su quotidiani a tiratura nazionale ed anche in Internet.

Il caso "altavista.it"

Tribunale di Genova

⁽¹¹⁴⁾ Cf. l'ordinanza in commento in AIDA, 1998, 536.

17 luglio 1999

Compaq Computer S.p.A. contro ABX Sistemi S.r.l.

Tribunale di Genova

13 ottobre 1999

Compaq Computer S.p.A. contro ABX Sistemi S.r.l.

La Compaq Computer, licenziataria per l'Italia del marchio Altavista, relativo all'omonimo motore di ricerca, aveva presentato ricorso nei confronti della ABX Sistemi S.r.l., titolare del dominio italiano "*altavista.it*", chiedendo l'inibitoria dell'uso del marchio.

Prima della presentazione del ricorso in oggetto, la ricorrente aveva intimato alla resistente la cessazione dell'uso del nome; quest'ultima, tuttavia, si era limitata a disattivare le pagine Web contestate, senza cancellare la registrazione del nome a dominio presso la *Registration Authority*.

La resistente si era difesa esponendo che la registrazione era funzionale alla presentazione in rete di servizi immobiliari per conto di un suo cliente, il quale utilizzava già da tempo il marchio "*altavista*".

Il Tribunale accolse il ricorso e confermò la decisione anche in sede di reclamo, ritenendo non provate le circostanze dedotte dalla resistente. Secondo il giudice, la registrazione del dominio era stata effettuata con lo scopo di "*catturare nel sito utenti diretti verso il motore di ricerca anonimo*" ⁽¹¹⁵⁾, in quanto molti utenti si sarebbero potuti collegare al dominio italiano in cerca del motore di ricerca, per poi spostarsi sul sito giusto. Di ciò, avrebbe beneficiato la resistente, avvantaggiandosi pertanto in modo illecito della notorietà del marchio in questione.

Si tratta di un caso molto interessante, in quanto il ricorso viene presentato contro un dominio Internet a cui non corrisponde alcuna pagina, ed il Tribunale ritiene di accoglierlo confermando che la mera registrazione del dominio è di per sé illecita, indipendentemente dall'uso che se ne faccia.

Il caso "sabena.it"

Tribunale di Firenze

⁽¹¹⁵⁾ Entrambe le ordinanze sono pubblicate in *Dir. Inf. e Inform.*, 2000, 2, pp. 341 e ss.

29 giugno 2000

Sabena sa contro Agenzia A&A di Castellani Alessio

Sabena S.A., titolare dell'omonimo marchio, era ricorsa al giudice per ottenere l'inibizione dell'uso a dominio "*sabena.it*" da parte dell' Agenzia A&A di Castellani Alessio.

Il Tribunale respinse il ricorso, ritenendo che la resistente si era attenuta alle regole di *naming*, e pertanto, l'utilizzazione del dominio era perfettamente legittima ⁽¹¹⁶⁾. Secondo il giudice, le regole che avevano determinato l'assegnazione del nome a dominio dovevano ritenersi prevalenti rispetto all'utilità che la ricorrente avrebbe potuto trarre dalla corrispondenza nome – dominio.

La decisione fu oggetto di numerose critiche, soprattutto perché, nel momento in cui sembrava consolidato l'orientamento secondo il quale la normativa applicabile ai nomi a dominio era quella sui segni distintivi, pone un segnale d'arresto rivalutando le regole di *naming*.

⁽¹¹⁶⁾ L'ordinanza è stata pubblicata in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 16/2000, 81.

Appendice Normativa

WIPO Convention

Article 1

In these Rules:

"Mediation Agreement" means an agreement by the parties to submit to mediation all or certain disputes which have arisen or which may arise between them; a Mediation Agreement may be in the form of a mediation clause in a contract or in the form of a separate contract;

"Mediator" includes a sole mediator or all the mediators where more than one is appointed;

"WIPO" means the World Intellectual Property Organization;

"Center" means the WIPO Arbitration and Mediation Center, a unit of the International Bureau of WIPO;

Words used in the singular include the plural and vice versa, as the context may require.

Scope of Application of Rules

Article 2

Where a Mediation Agreement provides for mediation under the WIPO Mediation Rules, these Rules shall be deemed to form part of that Mediation Agreement. Unless the parties have agreed otherwise, these Rules as in effect on the date of the commencement of the mediation shall apply.

Commencement of the Mediation

Article 3

(a) A party to a Mediation Agreement that wishes to commence a mediation shall submit a Request for Mediation in writing to the Center. It shall at the same time send a copy of the Request for Mediation to the other party.

- (b) The Request for Mediation shall contain or be accompanied by:
 - (i) the names, addresses and telephone, telefax, e-mail or other communication references of the parties to the dispute and of the representative of the party filing the Request for Mediation;
 - (ii) a copy of the Mediation Agreement; and
 - (iii) a brief statement of the nature of the dispute.

Article 4

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

Article 5

The Center shall forthwith inform the parties in writing of the receipt by it of the Request for Mediation and of the date of the commencement of the mediation.

Appointment of the Mediator

Article 6

- (a) Unless the parties have agreed themselves on the person of the mediator or on another procedure for appointing the mediator, the mediator shall be appointed by the Center after consultation with the parties.
- (b) The prospective mediator shall, by accepting appointment, be deemed to have undertaken to make available sufficient time to enable the mediation to be conducted expeditiously.

Article 7

The mediator shall be neutral, impartial and independent.

Representation of Parties and Participation in Meetings

Article 8

- (a) The parties may be represented or assisted in their meetings with the mediator.
- (b) Immediately after the appointment of the mediator, the names and addresses of persons authorized to represent a party, and the names and positions of the persons who will be attending the meetings of the parties with the mediator on behalf of that party, shall be communicated by that party to the other party, the mediator and the Center.

Conduct of the Mediation

Article 9

The mediation shall be conducted in the manner agreed by the parties. If, and to the extent that, the parties have not made such agreement, the mediator shall, in accordance with these Rules, determine the manner in which the mediation shall be conducted.

Article 10

Each party shall cooperate in good faith with the mediator to advance the mediation as expeditiously as possible.

Article 11

The mediator shall be free to meet and to communicate separately with a party on the clear understanding that information given at such meetings and in such communications shall not be disclosed to the other party without the express authorization of the party giving the information.

Article 12

- (a) As soon as possible after being appointed, the mediator shall, in consultation with the parties, establish a timetable for the submission by each party to the mediator and to the other party of a statement summarizing the background of the dispute, the party's interests and contentions in relation to the dispute and the present status of the dispute, together with such other information and materials as the party considers necessary for the purposes of the mediation and, in particular, to enable the issues in dispute to be identified.

- (b) The mediator may at any time during the mediation suggest that a party provide such additional information or materials as the mediator deems useful.
- (c) Any party may at any time submit to the mediator, for consideration by the mediator only, written information or materials which it considers to be confidential. The mediator shall not, without the written authorization of that party, disclose such information or materials to the other party.

Role of the Mediator

Article 13

- (a) The mediator shall promote the settlement of the issues in dispute between the parties in any manner that the mediator believes to be appropriate, but shall have no authority to impose a settlement on the parties.
- (b) Where the mediator believes that any issues in dispute between the parties are not susceptible to resolution through mediation, the mediator may propose, for the consideration of the parties, procedures or means for resolving those issues which the mediator considers are most likely, having regard to the circumstances of the dispute and any business relationship between the parties, to lead to the most efficient, least costly and most productive settlement of those issues.

In particular, the mediator may so propose:

- (i) an expert determination of one or more particular issues;
- (ii) arbitration;
- (iii) the submission of last offers of settlement by each party and, in the absence of a settlement through mediation, arbitration conducted on the basis of those last offers pursuant to an arbitral procedure in which the mission of the arbitral tribunal is confined to determining which of the last offers shall prevail; or

- (iv) arbitration in which the mediator will, with the express consent of the parties, act as sole arbitrator, it being understood that the mediator may, in the arbitral proceedings, take into account information received during the mediation.

Confidentiality

Article 14

No recording of any kind shall be made of any meetings of the parties with the mediator.

Article 15

Each person involved in the mediation, including, in particular, the mediator, the parties and their representatives and advisors, any independent experts and any other persons present during the meetings of the parties with the mediator, shall respect the confidentiality of the mediation and may not, unless otherwise agreed by the parties and the mediator, use or disclose to any outside party any information concerning, or obtained in the course of, the mediation. Each such person shall sign an appropriate confidentiality undertaking prior to taking part in the mediation.

Article 16

Unless otherwise agreed by the parties, each person involved in the mediation shall, on the termination of the mediation, return, to the party providing it, any brief, document or other materials supplied by a party, without retaining any copy thereof. Any notes taken by a person concerning the meetings of the parties with the mediator shall be destroyed on the termination of the mediation.

Article 17

Unless otherwise agreed by the parties, the mediator and the parties shall not introduce as evidence or in any manner whatsoever in any judicial or arbitration proceeding:

- (i) any views expressed or suggestions made by a party with respect to a possible settlement of the dispute;
- (ii) any admissions made by a party in the course of the mediation;
- (iii) any proposals made or views expressed by the mediator;

- (iv) the fact that a party had or had not indicated willingness to accept any proposal for settlement made by the mediator or by the other party.

Termination of the Mediation

Article 18

The mediation shall be terminated:

- (i) by the signing of a settlement agreement by the parties covering any or all of the issues in dispute between the parties;
- (ii) by the decision of the mediator if, in the mediator's judgment, further efforts at mediation are unlikely to lead to a resolution of the dispute; or
- (iii) by a written declaration of a party at any time after attending the first meeting of the parties with the mediator and before the signing of any settlement agreement.

Article 19

- (a) Upon the termination of the mediation, the mediator shall promptly send to the Center a notice in writing that the mediation is terminated and shall indicate the date on which it terminated, whether or not the mediation resulted in a settlement of the dispute and, if so, whether the settlement was full or partial. The mediator shall send to the parties a copy of the notice so addressed to the Center.
- (b) The Center shall keep the said notice of the mediator confidential and shall not, without the written 15 authorization of the parties, disclose either the existence or the result of the mediation to any person.
- (c) The Center may, however, include information concerning the mediation in any aggregate statistical data that it publishes concerning its activities, provided that such information does not reveal the identity of the parties or enable the particular circumstances of the dispute to be identified.

Article 20

Unless required by a court of law or authorized in writing by the parties, the mediator shall not act in any capacity whatsoever, otherwise than as a mediator, in any pending or

future proceedings, whether judicial, arbitral or otherwise, relating to the subject matter of the dispute.

Administration Fee

Article 21

- (a) The Request for Mediation shall be subject to the payment to the Center of an administration fee, the amount of which shall be fixed in accordance with the Schedule of Fees applicable on the date of the Request for Mediation.
- (b) The administration fee shall not be refundable.
- (c) No action shall be taken by the Center on a Request for Mediation until the administration fee has been paid.
- (d) If a party who has filed a Request for Mediation fails, within 15 days after a second reminder in writing from the Center, to pay the administration fee, it shall be deemed to have withdrawn its Request for Mediation.

Fees of the Mediator

Article 22

- (a) The amount and currency of the fees of the mediator and the modalities and timing of their payment shall be fixed by the Center, after consultation with the mediator and the parties.
- (b) The amount of the fees shall, unless the parties and the mediator agree otherwise, be calculated on the basis of the hourly or, if applicable, daily indicative rates set out in the Schedule of Fees applicable on the date of the Request for Mediation, taking into account the amount in dispute, the complexity of the subject matter of the dispute and any other relevant circumstances of the case.

Deposits

Article 23

- (a) The Center may, at the time of the appointment of the mediator, require each party to deposit an equal amount as an advance for the costs of the mediation, including, in particular, the estimated fees of the mediator and the other expenses of the mediation. The amount of the deposit shall be determined by the Center.
- (b) The Center may require the parties to make supplementary deposits.
- (c) If a party fails, within 15 days after a second reminder in writing from the Center, to pay the required deposit, the mediation shall be deemed to be terminated. The Center shall, by notice in writing, inform the parties and the mediator accordingly and indicate the date of termination.
- (d) After the termination of the mediation, the Center shall render an accounting to the parties of any deposits made and return any unexpended balance to the parties or require the payment of any amount owing from the parties.

Costs

Article 24

Unless the parties agree otherwise, the administration fee, the fees of the mediator and all other expenses of the mediation, including, in particular, the required travel expenses of the mediator and any expenses associated with obtaining expert advice, shall be borne in equal shares by the parties.

Exclusion of Liability

Article 25

Except in respect of deliberate wrongdoing, the mediator, WIPO and the Center shall not be liable to any party for any act or omission in connection with any mediation conducted under these Rules.

Waiver of Defamation

Article 26

The parties and, by accepting appointment, the mediator agree that any statements or comments, whether written or oral, made or used by them or their representatives in preparation for or in the course of the mediation shall not be relied upon to found or maintain any action for defamation, libel, slander or any related complaint, and this Article may be pleaded as a bar to any such action.

Suspension of Running of Limitation Period under the Statute of Limitations

Article 27

The parties agree that, to the extent permitted by the applicable law, the running of the limitation period under the Statute of Limitations or an equivalent law shall be suspended in relation to the dispute that is the subject of the mediation from the date of the commencement of the mediation until the date of the termination of the mediation.

WIPO ARBITRATION RULES

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1

In these Rules:

"Arbitration Agreement" means 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;

"Claimant" means the party initiating an arbitration;

"Respondent" means the party against which the arbitration is initiated, as named in the Request for Arbitration;

"Tribunal" includes a sole arbitrator or all the arbitrators where more than one is appointed;

"WIPO" means the World Intellectual Property Organization;

"Center" means the WIPO Arbitration and Mediation Center, a unit of the International Bureau of WIPO;

Words used in the singular include the plural and vice versa, as the context may require.

Scope of Application of Rules

Article 2

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.

Article 3

- (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).

Notices and Periods of Time

Article 4

- (a) Any notice or other communication that may or is required to be given under these Rules shall be in writing and shall be delivered by expedited postal or courier service, or transmitted by telefax, e-mail or other means of telecommunication that provide a record thereof.
- (b) A party's last known residence or place of business shall be a valid address for the purpose of any notice or other communication in the absence of any notification of a change by that party. Communications may in any event be addressed to a party in the manner stipulated or, failing such a stipulation, according to the practice followed in the course of the dealings between the parties.
- (c) For the purpose of determining the date of commencement of a time limit, a notice or other communication shall be deemed to have been received on the day it is delivered or, in the case of telecommunications, transmitted in accordance with paragraphs (a) and (b) of this Article.
- (d) For the purpose of determining compliance with a time limit, a notice or other communication shall be deemed to have been sent, made or transmitted if it is dispatched, in accordance with paragraphs (a) and (b) of this Article, prior to or on the day of the expiration of the time limit.
- (e) For the purpose of calculating a period of time under these Rules, such period shall begin to run on the day following the day when a notice or other communication is received. If the last day of such period is an official holiday or a non-business day at the residence or place of business of the addressee, the period is extended until the

first business day which follows. Official holidays or non-business days occurring during the running of the period of time are included in calculating the period.

- (f) The parties may agree to reduce or extend the periods of time referred to in Articles 11, 15(b), 16(b), 17(b), 17(c), 18(b), 19(b) (iii), 41(a) and 42(a).
- (g) The Center may, at the request of a party or on its own motion, extend the periods of time referred to in Articles 11, 15(b), 16(b), 17(b), 17(c), 18(b), 19(b) (iii), 67(d), 68(e) and 70(e).

Documents Required to be Submitted to the Center

Article 5

- (a) Until the notification by the Center of the establishment of the Tribunal, any written statement, notice or other communication required or allowed under these rules shall be submitted by a party to the Center and a copy thereof shall at the same time be transmitted by that party to the other party.
- (b) Any written statement, notice or other communication so sent to the Center shall be sent in a number of copies equal to the number required to provide one copy for each envisaged arbitrator and one for the Center.
- (c) After the notification by the Center of the establishment of the Tribunal, any written statements, notices or other communications shall be submitted by a party directly to the Tribunal and a copy thereof shall at the same time be supplied by that party to the other party.
- (d) The Tribunal shall send to the Center a copy of each order or other decision that it makes.

II. COMMENCEMENT OF THE 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

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, telefax, e-mail 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; and
- (vi) any appointment that is required by, or observations that the Claimant considers useful in connection with, Articles 14 to 20.

Article 10

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

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 counter-claim or set-off.

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.

Representation

Article 13

- (a) The parties may be represented by persons of their choice, irrespective of, in particular, nationality or professional qualification. The names, addresses and telephone, telefax, e-mail or other communication references of representatives shall be communicated to the Center, the other party and, after its establishment, the Tribunal.
- (b) Each party shall ensure that its representatives have sufficient time available to enable the arbitration to proceed expeditiously.
- (c) The parties may also be assisted by persons of their choice.

III. COMPOSITION AND ESTABLISHMENT OF THE TRIBUNAL

Number of Arbitrators

Article 14

- (a) The Tribunal shall consist of such number of arbitrators as has been agreed by the parties.
- (b) Where the parties have not agreed on the number of arbitrators, the Tribunal shall consist of a sole arbitrator, except where the Center in its discretion determines that, in view of all the circumstances of the case, a Tribunal composed of three members is appropriate.

Appointment Pursuant to Procedure Agreed upon by the Parties

Article 15

- (a) If the parties have agreed on a procedure for the appointment of the arbitrator or arbitrators other than as envisaged in Articles 16 to 20, that procedure shall be followed.
- (b) If the Tribunal has not been established pursuant to such procedure within the period of time agreed upon by the parties or, in the absence of such an agreed period of time, within 45 days after the commencement of the arbitration, the Tribunal shall be established or completed, as the case may be, in accordance with Article 19.

Appointment of a Sole Arbitrator

Article 16

- (a) Where a sole arbitrator is to be appointed and the parties have not agreed on an appointment procedure, the sole arbitrator shall be appointed jointly by the parties.
- (b) If the appointment of the sole arbitrator is not made within the period of time agreed upon by the parties or, 27 in the absence of such an agreed period of time, within 30 days after the commencement of the arbitration, the sole arbitrator shall be appointed in accordance with Article 19.

Appointment of Three Arbitrators

Article 17

- (a) Where three arbitrators are to be appointed and the parties have not agreed upon an appointment procedure, the arbitrators shall be appointed in accordance with this Article.
- (b) The Claimant shall appoint an arbitrator in its Request for Arbitration. The Respondent shall appoint an arbitrator within 30 days from the date on which it receives the Request for Arbitration. The two arbitrators thus appointed shall, within 20 days after the appointment of the second arbitrator, appoint a third arbitrator, who shall be the presiding arbitrator.
- (c) Notwithstanding paragraph (b), where three arbitrators are to be appointed as a result of the exercise of the discretion of the Center under Article 14(b), the Claimant shall, by notice to the Center and to the Respondent, appoint an arbitrator within 15 days after the receipt by it of notification by the Center that the Tribunal is to be composed of three arbitrators. The Respondent shall appoint an arbitrator within 30 days after the receipt by it of the said notification. The two arbitrators thus appointed shall, within 20 days after the appointment of the second arbitrator, appoint a third arbitrator, who shall be the presiding arbitrator.
- (d) If the appointment of any arbitrator is not made within the applicable period of time referred to in the preceding paragraphs, that arbitrator shall be appointed in accordance with Article 19.

Appointment of Three Arbitrators in Case of Multiple Claimants or Respondents

Article 18

- (a) Where:
 - (iv) three arbitrators are to be appointed;
 - (v) the parties have not agreed on an appointment procedure; and
 - (vi) the Request for Arbitration names more than one Claimant;

the Claimants shall make a joint appointment of an arbitrator in their Request for

Arbitration. The appointment of the second arbitrator and the presiding arbitrator shall, subject to paragraph (b) of this Article, take place in accordance with Article 17(b), (c) or (d), as the case may be.

(b) Where:

- (i) three arbitrators are to be appointed;
- (ii) the parties have not agreed on an appointment procedure; and
- (iii) the Request for Arbitration names more than one Respondent;

the Respondents shall jointly appoint an arbitrator. If, for whatever reason, the Respondents do not make a joint appointment of an arbitrator within 30 days after receiving the Request for Arbitration, any appointment of the arbitrator previously made by the Claimant or Claimants shall be considered void and two arbitrators shall be appointed by the Center. The two arbitrators thus appointed shall, within 30 days after the appointment of the second arbitrator, appoint a third arbitrator, who shall be the presiding arbitrator.

(c) Where:

- (i) three arbitrators are to be appointed;
- (ii) the parties have agreed upon an appointment procedure; and
- (iii) the Request for Arbitration names more than one Claimant or more than one Respondent;

paragraphs (a) and (b) of this Article shall, notwithstanding Article 15(a), apply irrespective of any contractual provisions in the Arbitration Agreement with respect to the appointment procedure, unless those provisions have expressly excluded the application of this Article.

Default Appointment

Article 19

- (a) If a party has failed to appoint an arbitrator as required under Articles 15, 17 or 18, the Center shall, in lieu of that party, forthwith make the appointment.
- (b) If the sole or presiding arbitrator has not been appointed as required under Articles 15, 16, 17 or 18, the appointment shall take place in accordance with the following procedure:
 - (i) The Center shall send to each party an identical list of candidates. The list shall comprise the names of at least three candidates in alphabetical order. The list shall include or be accompanied by a brief statement of each candidate's qualifications. If the parties have agreed on any particular qualifications, the list shall contain only the names of candidates that satisfy those qualifications.
 - (ii) Each party shall have the right to delete the name of any candidate or candidates to whose appointment it objects and shall number any remaining candidates in order of preference.
 - (iii) Each party shall return the marked list to the Center within 20 days after the date on which the list is received by it. Any party failing to return a marked list within that period of time shall be deemed to have assented to all candidates appearing on the list.
 - (iv) As soon as possible after receipt by it of the lists from the parties, or failing this, after the expiration of the period of time specified in the previous subparagraph, the Center shall, taking into account the preferences and objections expressed by the parties, invite a person from the list to be the sole or presiding arbitrator.
 - (v) If the lists which have been returned do not show a person who is acceptable as arbitrator to both parties, the Center shall be authorized to appoint the sole or presiding arbitrator. The Center shall similarly be authorized to do so if a person is not able or does not wish to accept the Center's invitation to be the sole or presiding arbitrator, or if there appear to be other reasons precluding that person from being the sole or presiding arbitrator, and there does not remain on the lists a person who is acceptable as arbitrator to both parties.

- (c) Notwithstanding the provisions of paragraph (b), the Center shall be authorized to appoint the sole or presiding arbitrator if it determines in its discretion that the procedure described in that paragraph is not appropriate for the case.

Nationality of Arbitrators

Article 20

- (a) An agreement of the parties concerning the nationality of arbitrators shall be respected.
- (b) If the parties have not agreed on the nationality of the sole or presiding arbitrator, such arbitrator shall, in the absence of special circumstances such as the need to appoint a person having particular qualifications, be a national of a country other than the countries of the parties.

Communication Between Parties and Candidates for Appointment as Arbitrator

Article 21

No party or anyone acting on its behalf shall have any ex parte communication with any candidate for appointment as arbitrator except to discuss the candidate's qualifications, availability or independence in relation to the parties.

Impartiality and Independence

Article 22

- (a) Each arbitrator shall be impartial and independent.
- (b) Each prospective arbitrator shall, before accepting appointment, disclose to the parties, the Center and any other arbitrator who has already been appointed any circumstances that might give rise to justifiable doubt as to the arbitrator's impartiality or independence, or confirm in writing that no such circumstances exist.
- (c) If, at any stage during the arbitration, new circumstances arise that might give rise to justifiable doubt as to any arbitrator's impartiality or independence, the

arbitrator shall promptly disclose such circumstances to the parties, the Center and the other arbitrators.

Availability, Acceptance and Notification

Article 23

- (a) Each arbitrator shall, by accepting appointment, be deemed to have undertaken to make available sufficient time to enable the arbitration to be conducted and completed expeditiously
- (b) Each prospective arbitrator shall accept appointment in writing and shall communicate such acceptance to the Center.
- (c) The Center shall notify the parties of the establishment of the Tribunal.

Challenge of Arbitrators

Article 24

- (a) Any arbitrator may be challenged by a party if circumstances exist that give rise to justifiable doubt as to the arbitrator's impartiality or independence.
- (b) A party may challenge an arbitrator whom it has appointed or in whose appointment it concurred, only for reasons of which it becomes aware after the appointment has been made.

Article 25

A party challenging an arbitrator shall send notice to the Center, the Tribunal and the other party, stating the reasons for the challenge, within 15 days after being notified of that arbitrator's appointment or after becoming aware of the circumstances that it considers give rise to justifiable doubt as to that arbitrator's impartiality or independence.

Article 26

When an arbitrator has been challenged by a party, the other party shall have the right to respond to the challenge and shall, if it exercises this right, send, within 15 days after receipt of the notice referred to in Article 25, a copy of its response to the Center, the party making the challenge and the arbitrators.

Article 27

The Tribunal may, in its discretion, suspend or continue the arbitral proceedings during the pendency of the challenge.

Article 28

The other party may agree to the challenge or the arbitrator may voluntarily withdraw. In either case, the arbitrator shall be replaced without any implication that the grounds for the challenge are valid.

Article 29

If the other party does not agree to the challenge and the challenged arbitrator does not withdraw, the decision on the challenge shall be made by the Center in accordance with its internal procedures. Such a decision is of an administrative nature and shall be final. The Center shall not be required to state reasons for its decision.

Release from Appointment

Article 30

At the arbitrator's own request, an arbitrator may be released from appointment as arbitrator either with the consent of the parties or by the Center.

Article 31

Irrespective of any request by the arbitrator, the parties may jointly release the arbitrator from appointment as arbitrator. The parties shall promptly notify the Center of such release.

Article 32

At the request of a party or on its own motion, the Center may release an arbitrator from appointment as arbitrator if the arbitrator has become de jure or de facto unable to fulfill, or fails to fulfill, the duties of an arbitrator. In such a case, the parties shall be offered the opportunity to express their views thereon and the provisions of Articles 26 to 29 shall apply mutatis mutandis.

Replacement of an Arbitrator

Article 33

- (a) Whenever necessary, a substitute arbitrator shall be appointed pursuant to the procedure provided for in Articles 15 to 19 that was applicable to the appointment of the arbitrator being replaced.
- (b) In the event that an arbitrator appointed by a party has either been successfully challenged on grounds which were known or should have been known to that party at the time of appointment, or has been released from appointment as arbitrator in accordance with Article 32, the Center shall have the discretion not to permit that party to make a new appointment. If it chooses to exercise this discretion, the Center shall make the substitute appointment.
- (c) Pending the replacement, the arbitral proceedings shall be suspended, unless otherwise agreed by the parties.

Article 34

Whenever a substitute arbitrator is appointed, the Tribunal shall, having regard to any observations of the parties, determine in its sole discretion whether all or part of any prior hearings are to be repeated.

Truncated Tribunal

Article 35

- (a) If an arbitrator on a three-person Tribunal, though duly notified and without good cause, fails to participate in the work of the Tribunal, the two other arbitrators shall, unless a party has made an application under Article 32, have the power in their sole discretion to continue the arbitration and to make any award, order or other decision, notwithstanding the failure of the third arbitrator to participate. In determining whether to continue the arbitration or to render any award, order or other decision without the participation of an arbitrator, the two other arbitrators shall take into account the stage of the arbitration, the reason, if any, expressed by the third

arbitrator for such non- participation, and such other matters as they consider appropriate in the circumstances of the case.

- (b) In the event that the two other arbitrators determine not to continue the arbitration without the participation of a third arbitrator, the Center shall, on proof satisfactory to it of the failure of the arbitrator to participate in the work of the Tribunal, declare the office vacant, and a substitute arbitrator shall be appointed by the Center in the exercise of the discretion defined in Article 33, unless the parties agree otherwise.

Pleas as to the Jurisdiction of the Tribunal

Article 36

- (a) The Tribunal shall have the power to hear and determine objections to its own jurisdiction, including any objections with respect to form, existence, validity or scope of the Arbitration Agreement examined pursuant to Article 59(b).
- (b) The Tribunal shall have the power to determine the existence or validity of any contract of which the Arbitration Agreement forms part or to which it relates.
- (c) A plea that the Tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than in the Statement of Defense or, with respect to a counter-claim or a set-off, the Statement of Defense thereto, failing which any such plea shall be barred in the subsequent arbitral proceedings or before any court. A plea that the Tribunal is exceeding the scope of its authority shall be raised as soon as the matter alleged to be beyond the scope of its authority is raised during the arbitral proceedings. The Tribunal may, in either case, admit a later plea if it considers the delay justified.
- (d) The Tribunal may rule on a plea referred to in paragraph (c) as a preliminary question or, in its sole discretion, decide on such a plea in the final award.
- (e) A plea that the Tribunal lacks jurisdiction shall not preclude the Center from administering the arbitration.

IV. CONDUCT OF THE ARBITRATION

Transmission of the File to the Tribunal

Article 37

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

General Powers of the Tribunal

Article 38

- (a) Subject to Article 3, the Tribunal may conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate.
- (b) In all 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 on 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.

Place of Arbitration

Article 39

- (a) Unless otherwise agreed by the parties, the place of arbitration shall be decided by the Center, taking into consideration any observations of the parties and the circumstances of the arbitration.
- (b) The Tribunal may, after consultation with the parties, conduct hearings at any place that it considers appropriate. It may deliberate wherever it deems appropriate.
- (c) The award shall be deemed to have been made at the place of arbitration.

Language of Arbitration

Article 40

- (a) Unless otherwise agreed by the parties, the language of the arbitration shall be the language of the Arbitration Agreement, subject to the power of the Tribunal to determine otherwise, having regard to any observations of the parties and the circumstances of the arbitration.
- (b) The Tribunal may order that any documents submitted in languages other than the language of the arbitration be accompanied by a translation in whole or in part into the language of the arbitration.

Statement of Claim

Article 41

- (a) Unless the Statement of Claim accompanied the Request for Arbitration, the Claimant shall, within 30 days after receipt of notification from the Center of the establishment of the Tribunal, communicate its Statement of Claim to the Respondent and to the Tribunal.
- (b) The Statement of Claim shall contain a comprehensive statement of the facts and legal arguments supporting the claim, including a statement of the relief sought.
- (c) The Statement of Claim shall, to as large an extent as possible, be accompanied by the documentary evidence upon which the Claimant relies, together with a schedule of such documents. Where the documentary evidence is especially voluminous, the Claimant may add a reference to further documents it is prepared to submit.

Statement of Defense

Article 42

- (a) The Respondent shall, within 30 days after receipt of the Statement of Claim or within 30 days after receipt of notification from the Center of the establishment of

the Tribunal, whichever occurs later, communicate its Statement of Defense to the Claimant and to the Tribunal.

- (b) The Statement of Defense shall reply to the particulars of the Statement of Claim required pursuant to Article 41(b). The Statement of Defense shall be accompanied by the corresponding documentary evidence described in Article 41(c).
- (c) Any counter-claim or set-off by the Respondent shall be made or asserted in the Statement of Defense or, in exceptional circumstances, at a later stage in the arbitral proceedings if so determined by the Tribunal. Any such counter-claim or set-off shall contain the same particulars as those specified in Article 41(b) and (c).

Further Written Statements

Article 43

- (a) In the event that a counter-claim or set-off has been made or asserted, the Claimant shall reply to the particulars thereof. Article 42(a) and (b) shall apply mutatis mutandis to such reply.
- (b) The Tribunal may, in its discretion, allow or require further written statements.

Amendments to Claims or Defense

Article 44

Subject to any contrary agreement by the parties, a party may amend or supplement its claim, counter-claim, defense or set-off during the course of the arbitral proceedings, unless the Tribunal considers it inappropriate to allow such amendment having regard to its nature or the delay in making it and to the provisions of Article 38(b) and (c).

Communication Between Parties and Tribunal

Article 45

Except as otherwise provided in these Rules or permitted by the Tribunal, no party or anyone acting on its behalf may have any ex parte communication with any arbitrator with

respect to any matter of substance relating to the arbitration, it being understood that nothing in this paragraph shall prohibit ex parte communications which concern matters of a purely organizational nature, such as the physical facilities, place, date or time of the hearings.

Interim Measures of Protection and Security for Claims and Costs

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 the other party to provide security, in a form to be 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.

Preparatory Conference

Article 47

The Tribunal may, in general following the submission of the Statement of Defense, conduct a preparatory conference with the parties for the purpose of organizing and scheduling the subsequent proceedings.

Evidence

Article 48

- (a) The Tribunal shall determine the admissibility, relevance, materiality and weight of evidence.
- (b) At any time during the arbitration, the Tribunal may, at the request of a party or on 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.

Experiments

Article 49

- (a) A party may give notice to the Tribunal and to the other party at any reasonable time before a hearing that specified experiments have been conducted on which it intends to rely. The notice shall specify the purpose of the experiment, a summary of the experiment, the method employed, the results and the conclusion. The other party may by notice to the Tribunal request that any or all such experiments be repeated in its presence. If the Tribunal considers such request justified, it shall determine the timetable for the repetition of the experiments.
- (b) For the purposes of this Article, "experiments" shall include tests or other processes of verification.

Site Visits

Article 50

The Tribunal may, at the request of a party or on its own motion, inspect or require the inspection of any site, property, machinery, facility, production line, model, film, material, product or process as it deems appropriate. A party may request such an inspection at any reasonable time prior to any hearing, and the Tribunal, if it grants such a request, shall determine the timing and arrangements for the inspection.

Agreed Primers and Models

Article 51

The Tribunal may, where the parties so agree, determine that they shall jointly provide:

- (i) a technical primer setting out the background of the scientific, technical or other specialized information necessary to fully understand the matters in issue; and
- (ii) models, drawings or other materials that the Tribunal or the parties require for reference purposes at any hearing.

Disclosure of Trade Secrets and Other Confidential Information

Article 52

- (a) For the purposes of this Article, confidential information shall mean any information, regardless of the medium in which it is expressed, which is:
 - (iii) in the possession of a party;
 - (iv) not accessible to the public;
 - (v) of commercial, financial or industrial significance; and
 - (vi) treated as confidential by the party possessing it.
- (b) A party invoking the confidentiality of any information it wishes or is required to submit in the arbitration, including to an expert appointed by the Tribunal, shall make an application to have the information classified as confidential by notice to the Tribunal, with a copy to the other party. Without disclosing the substance of the information, the party shall give in the notice the reasons for which it considers the information confidential.
- (c) The Tribunal shall determine whether the information is to be classified as confidential and of such a nature that the absence of special measures of protection in the proceedings would be likely to cause serious harm to the party invoking its confidentiality. If the Tribunal so determines, it shall decide under which conditions and to whom the confidential information may in part or in whole be disclosed and shall require any person to whom the confidential information is to be disclosed to sign an appropriate confidentiality undertaking.

- (d) In exceptional circumstances, in lieu of itself determining whether the information is to be classified as confidential and of such nature that the absence of special measures of protection in the proceedings would be likely to cause serious harm to the party invoking its confidentiality, the Tribunal may, at the request of a party or on its own motion and after consultation with the parties, designate a confidentiality advisor who will determine whether the information is to be so classified, and, if so, decide under which conditions and to whom it may in part or in whole be disclosed. Any such confidentiality advisor shall be required to sign an appropriate confidentiality undertaking.
- (e) The Tribunal may also, at the request of a party or on its own motion, appoint the confidentiality advisor as an expert in accordance with Article 55 in order to report to it, on the basis of the confidential information, on specific issues designated by the Tribunal without disclosing the confidential information either to the party from whom the confidential information does not originate or to the Tribunal.

Hearings

Article 53

- (a) If either party so requests, the Tribunal shall hold a hearing for the presentation of evidence by witnesses, including expert witnesses, or for oral argument or for both. In the absence of a request, the Tribunal shall decide whether to hold such a hearing or hearings. If no hearings are held, the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials alone.
- (b) In the event of a hearing, the Tribunal shall give the parties adequate advance notice of the date, time and place thereof.
- (c) Unless the parties agree otherwise, all hearings shall be in private.
- (d) The Tribunal shall determine whether and, if so, in what form a record shall be made of any hearing.

Witnesses

Article 54

- (a) Before any hearing, the Tribunal may require either party to give notice of the identity of witnesses it wishes to call, as well as of the subject matter of their testimony and its relevance to the issues.
- (b) The Tribunal has discretion, on the grounds of redundancy and irrelevance, to limit or refuse the appearance of any witness, whether witness of fact or expert witness.
- (c) Any witness who gives oral evidence may be questioned, under the control of the Tribunal, by each of the parties. The Tribunal may put questions at any stage of the examination of the witnesses.
- (d) The testimony of witnesses may, either at the choice of a party or as directed by the Tribunal, be submitted in written form, whether by way of signed statements, sworn affidavits or otherwise, in which case the Tribunal may make the admissibility of the testimony conditional upon the witnesses being made available for oral testimony.
- (e) A party shall be responsible for the practical arrangements, cost and availability of any witness it calls.
- (f) The Tribunal shall determine whether any witness shall retire during any part of the proceedings, particularly during the testimony of other witnesses.

Experts Appointed by the Tribunal

Article 55

- (a) The Tribunal may, after consultation with the parties, appoint one or more independent experts to report to it on specific issues designated by the Tribunal. A copy of the expert's terms of reference, established by the Tribunal, having regard to any observations of the parties, shall be communicated to the parties. Any such expert shall be required to sign an appropriate confidentiality undertaking.
- (b) Subject to Article 52, upon receipt of the expert's report, the Tribunal shall communicate a copy of the report to the parties, which shall be given the opportunity to express, in writing, their opinion on the report. A party may, subject to Article 52, examine any document on which the expert has relied in such a report.

- (c) At the request of a party, the parties shall be given the opportunity to question the expert at a hearing. At this hearing, the parties may present expert witnesses to testify on the points at issue.
- (d) The opinion of any expert on the issue or issues submitted to the expert shall be subject to the Tribunal's power of assessment of those issues in the context of all the circumstances of the case, unless the parties have agreed that the expert's determination shall be conclusive in respect of any specific issue.

Default

Article 56

- (a) If the Claimant, without showing good cause, fails to submit its Statement of Claim in accordance with Article 41, the Tribunal shall terminate the proceedings.
- (b) If the Respondent, without showing good cause, fails to submit its Statement of Defense in accordance with Article 42, the Tribunal may nevertheless proceed with the arbitration and make the award.
- (c) The Tribunal may also proceed with the arbitration and make the award if a party, without showing good cause, fails to avail itself of the opportunity to present its case within the period of time determined by the Tribunal.
- (d) If a party, without showing good cause, fails to comply with any provision of, or requirement under, these Rules or any direction given by the Tribunal, the Tribunal may draw the inferences there from that it considers appropriate.

Closure of Proceedings

Article 57

- (a) The Tribunal shall declare the proceedings closed when it is satisfied that the parties have had adequate opportunity to present submissions and evidence.
- (b) The Tribunal may, if it considers it necessary owing to exceptional circumstances, decide, on its own motion or upon application of a party, to re-open the proceedings it declared to be closed at any time before the award is made.

Waiver

Article 58

A party which knows that any provision of, or requirement under, these Rules, or any direction given by the Tribunal, has not been complied with, and yet proceeds with the arbitration without promptly recording an objection to such non-compliance, shall be deemed to have waived its right to object.

V. AWARDS AND OTHER DECISIONS

Laws Applicable to the Substance of the Dispute, the Arbitration and the Arbitration Agreement

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 laws 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 the 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).

Currency and Interest

Article 60

- (a) Monetary amounts in the award may be expressed in any currency.
- (b) The Tribunal may award simple or compound interest to be paid by a party on any sum awarded against that party. It shall be free to determine the interest at such rates as it considers to be appropriate, without being bound by legal rates of interest, and shall be free to determine the period for which the interest shall be paid.

Decision-Making

Article 61

Unless the parties have agreed otherwise, where there is more than one arbitrator, any award, order or other decision of the Tribunal shall be made by a majority. In the absence of a majority, the presiding arbitrator shall make the award, order or other decision as if acting as sole arbitrator.

Form and Notification of Awards

Article 62

- (a) The Tribunal may make preliminary, interim, interlocutory, partial or final awards.
- (b) The award shall be in writing and shall state the date on which it was made, as well as the place of arbitration in accordance with Article 39(a).
- (c) The award shall state the reasons on which it is based, unless the parties have agreed that no reasons should be stated and the law applicable to the arbitration does not require the statement of such reasons.
- (d) The award shall be signed by the arbitrator or arbitrators. The signature of the award by a majority of the arbitrators, or, in the case of Article 61, second sentence, by the presiding arbitrator, shall be sufficient. Where an arbitrator fails to sign, the award shall state the reason for the absence of the signature.
- (e) The Tribunal may consult the Center with regard to matters of form, particularly to ensure the enforceability of the award.

- (f) The award shall be communicated by the Tribunal to the Center in a number of originals sufficient to provide one for each party, the arbitrator or arbitrators and the Center. The Center shall formally communicate an original of the award to each party and the arbitrator or arbitrators.
- (g) At the request of a party, the Center shall provide it, at cost, with a copy of the award certified by the Center. A copy so certified shall be deemed to comply with the requirements of Article IV(1)(a) of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, June 10, 1958.

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.
- (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.

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.

Settlement or Other Grounds for Termination

Article 65

- (a) The Tribunal may suggest that the parties explore settlement at such times as the Tribunal may deem appropriate.
- (b) If, before the award is made, the parties agree on a settlement of the dispute, the Tribunal shall terminate the arbitration and, if requested jointly by the parties, record the settlement in the form of a consent award. The Tribunal shall not be obliged to give reasons for such an award.
- (c) If, before the award is made, the continuation of the arbitration becomes unnecessary or impossible for any reason not mentioned in paragraph (b), the Tribunal shall inform the parties of its intention to terminate the arbitration. The Tribunal shall have the power to issue such an order terminating the arbitration, unless a party raises justifiable grounds for objection within a period of time to be determined by the Tribunal.
- (d) The consent award or the order for termination of the arbitration shall be signed by the arbitrator or arbitrators in accordance with Article 62(d) and shall be communicated by the Tribunal to the Center in a number of originals sufficient to provide one for each party, the arbitrator or arbitrators and the Center. The Center shall formally communicate an original of the consent award or the order for termination to each party and the arbitrator or arbitrators.

Correction of the Award and Additional Award

Article 66

- (a) Within 30 days after receipt of the award, a party may, by notice to the Tribunal, with a copy to the Center and the other party, request the Tribunal to correct in the award any clerical, typographical or computational errors. If the Tribunal considers the request to be justified, it shall make the correction within 30 days after receipt of the request. Any correction, which shall take the form of a separate memorandum, signed by the Tribunal in accordance with Article 62(d), shall become part of the award.
- (b) The Tribunal may correct any error of the type referred to in paragraph (a) on its own initiative within 30 days after the date of the award.
- (c) A party may, within 30 days after receipt of the award, by notice to the Tribunal, with a copy to the Center and the other party, request the Tribunal to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but not dealt with in the award. Before deciding on the request, the Tribunal shall give the parties an opportunity to be heard. If the Tribunal considers the request to be justified, it shall, wherever reasonably possible, make the additional award within 60 days of receipt of the request.

VI. FEES AND COSTS

Fees of the Center

Article 67

- (a) The Request for Arbitration shall be subject to the payment to the Center of a non-refundable registration fee. The amount of the registration fee shall be fixed in the Schedule of Fees applicable on the date on which the Request for Arbitration is received by the Center.
- (b) Any counter-claim by a Respondent shall be subject to the payment to the Center of a non-refundable registration fee. The amount of the registration fee shall be fixed in

the Schedule of Fees applicable on the date on which the Request for Arbitration is received by the Center.

- (c) No action shall be taken by the Center on a Request for Arbitration or counter-claim until the registration fee has been paid.
- (d) If a Claimant or Respondent fails, within 15 days after a second reminder in writing from the Center, to pay the registration fee, it shall be deemed to have withdrawn its Request for Arbitration or counter-claim, as the case may be.

Article 68

- (a) An administration fee shall be payable by the Claimant to the Center within 30 days after the Claimant has received notification from the Center of the amount to be paid.
- (b) In the case of a counter-claim, an administration fee shall also be payable by the Respondent to the Center within 30 days after the Respondent has received notification from the Center of the amount to be paid.
- (c) The amount of the administration fee shall be calculated in accordance with the Schedule of Fees applicable on the date of commencement of the arbitration.
- (d) Where a claim or counter-claim is increased, the amount of the administration fee may be increased in accordance with the Schedule of Fees applicable under paragraph (c), and the increased amount shall be payable by the Claimant or the Respondent, as the case may be.
- (e) If a party fails, within 15 days after a second reminder in writing from the Center, to pay any administration fee due, it shall be deemed to have withdrawn its claim or counter-claim, or its increase in claim or counter-claim, as the case may be.
- (f) The Tribunal shall, in a timely manner, inform the Center of the amount of the claim and any counter-claim, as well as any increase thereof.

Fees of the Arbitrators

Article 69

The amount and currency of the fees of the arbitrators and the modalities and timing of their payment shall be fixed by the Center, after consultation with the arbitrators and the

parties, in accordance with the Schedule of Fees applicable on the date on which the Request for Arbitration is received by the Center.

Deposits

Article 70

- (a) Upon receipt of notification from the Center of the establishment of the Tribunal, the Claimant and the Respondent shall each deposit an equal amount as an advance for the costs of the arbitration referred to in Article 71. The amount of the deposit shall be determined by the Center.
- (b) In the course of the arbitration, the Center may require that the parties make supplementary deposits.
- (c) If the required deposits are not paid in full within 30 days after receipt of the corresponding notification, the Center shall so inform the parties in order that one or other of them may make the required payment.
- (d) Where the amount of the counter-claim greatly exceeds the amount of the claim or involves the examination of significantly different matters, or where it otherwise appears appropriate in the circumstances, the Center in its discretion may establish two separate deposits on account of claim and counter-claim. If separate deposits are established, the totality of the deposit on account of claim shall be paid by the Claimant and the totality of the deposit on account of counter-claim shall be paid by the Respondent.
- (e) If a party fails, within 15 days after a second reminder in writing from the Center, to pay the required deposit, it shall be deemed to have withdrawn the relevant claim or counter-claim.
- (f) After the award has been made, the Center shall, in accordance with the award, render an accounting to the parties of the deposits received and return any unexpended balance to the parties or require the payment of any amount owing from the parties.

Award of Costs of Arbitration

Article 71

- (a) In its award, the Tribunal shall fix the costs of the arbitration, which shall consist of:
- (i) the arbitrators' fees;
 - (ii) the properly incurred travel, communication and other expenses of the arbitrators;
 - (iii) the costs of expert advice and such other assistance required by the Tribunal pursuant to these Rules; and
 - (iv) such other expenses as are necessary for the conduct of the arbitration proceedings, such as the cost of meeting and hearing facilities.
- (b) The aforementioned costs shall, as far as possible, be debited from the deposits required under Article 70.
- (c) The Tribunal shall, subject to any agreement of the parties, apportion the costs of the arbitration and the registration and administration fees of the Center between the parties in the light of all the circumstances and the outcome of the arbitration.

Award of Costs Incurred by a Party

Article 72

In its award, the Tribunal may, subject to any contrary agreement by the parties and in the light of all the circumstances and the outcome of the arbitration, order a party to pay the whole or part of reasonable expenses incurred by the other party in presenting its case, including those incurred for legal representatives and witnesses.

VII. CONFIDENTIALITY

Confidentiality of the Existence of the Arbitration

Article 73

- (a) Except to the extent necessary in connection with a court challenge to the arbitration or an action for enforcement of an award, no information concerning the existence of an arbitration may be unilaterally disclosed by a party to any third party unless it is required to do so by law or by a competent regulatory body, and then only:
- (i) by disclosing no more than what is legally required; and
 - (ii) by furnishing to the Tribunal and to the other party, if the disclosure takes place during the arbitration, or to the other party alone, if the disclosure takes place after the termination of the arbitration, details of the disclosure and an explanation of the reason for it.
- (b) Notwithstanding paragraph (a), a party may disclose to a third party the names of the parties to the arbitration and the relief requested for the purpose of satisfying any obligation of good faith or candor owed to that third party.

Confidentiality of Disclosures Made During the Arbitration

Article 74

- (a) In addition to any specific measures that may be available under Article 52, any documentary or other evidence given by a party or a witness in the arbitration shall be treated as confidential and, to the extent that such evidence describes information that is not in the public domain, shall not be used or disclosed to any third party by a party whose access to that information arises exclusively as a result of its participation in the arbitration for any purpose without the consent of the parties or order of a court having jurisdiction.
- (b) For the purposes of this Article, a witness called by a party shall not be considered to be a third party. To the extent that a witness is given access to evidence or other information obtained in the arbitration in order to prepare the witness's testimony,

the party calling such witness shall be responsible for the maintenance by the witness of the same degree of confidentiality as that required of the party.

Confidentiality of the Award

Article 75

The award shall be treated as confidential by the parties and may only be disclosed to a third party if and to the extent that:

- (i) the parties consent; or
- (ii) it falls into the public domain as a result of an action before a national court or other competent authority; or
- (iii) it must be disclosed in order to comply with a legal requirement imposed on a party or in order to establish or protect a party's legal rights against a third party.

Maintenance of Confidentiality by the Center and Arbitrator

Article 76

- (a) Unless the parties agree otherwise, the Center and the arbitrator shall maintain the confidentiality of the arbitration, the award and, to the extent that they describe information that is not in the public domain, any documentary or other evidence disclosed during the arbitration, except to the extent necessary in connection with a court action relating to the award, or as otherwise required by law.
- (b) Notwithstanding paragraph (a), the Center may include information concerning the arbitration in any aggregate statistical data that it publishes concerning its activities, provided that such information does not enable the parties or the particular circumstances of the dispute to be identified.

VIII. MISCELLANEOUS

Exclusion of Liability

Article 77

Except in respect of deliberate wrongdoing, the arbitrator or arbitrators, WIPO and the Center shall not be liable to a party for any act or omission in connection with the arbitration.

Waiver of Defamation

Article 78

The parties and, by accepting appointment, the arbitrator agree that any statements or comments, whether written or oral, made or used by them or their representatives in preparation for or in the course of the arbitration shall not be relied upon to found or maintain any action for defamation, libel, slander or any related complaint, and this Article may be pleaded as a bar to any such action.

WIPO EXPEDITED ARBITRATION RULES

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1

In these Rules:

"Arbitration Agreement" means 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;

"Claimant" means the party initiating an arbitration;

"Respondent" means the party against which the arbitration is initiated, as named in the Request for Arbitration;

"Tribunal" includes a sole arbitrator or all the arbitrators where more than one is appointed;

"WIPO" means the World Intellectual Property Organization;

"Center" means the WIPO Arbitration and Mediation Center, a unit of the International Bureau of WIPO;

Words used in the singular include the plural and vice versa, as the context may require.

Scope of Application of Rules

Article 2

Where an Arbitration Agreement provides for arbitration under the WIPO Expedited 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.

Article 3

- (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 53(b).

Notices and Periods of Time

Article 4

- (a) Any notice or other communication that may or is required to be given under these Rules shall be in writing and shall be delivered by expedited postal or courier service, or transmitted by telefax, e-mail or other means of telecommunication that provide a record thereof.
- (b) A party's last known residence or place of business shall be a valid address for the purpose of any notice or other communication in the absence of any notification of a change by that party. Communications may in any event be addressed to a party in the manner stipulated or, failing such a stipulation, according to the practice followed in the course of the dealings between the parties.
- (c) For the purpose of determining the date of commencement of a time limit, a notice or other communication shall be deemed to have been received on the day it is delivered or, in the case of telecommunications, transmitted in accordance with paragraphs (a) and (b) of this Article.
- (d) For the purpose of determining compliance with a time limit, a notice or other communication shall be deemed to have been sent, made or transmitted if it is dispatched, in accordance with paragraphs (a) and (b) of this Article, prior to or on the day of the expiration of the time limit.
- (e) For the purpose of calculating a period of time under these Rules, such period shall begin to run on the day following the day when a notice or other communication is received. If the last day of such period is an official holiday or a non-business day at the residence or place of business of the addressee, the period is extended until the first business day which follows. Official holidays or non-business days occurring during the running of the period of time are included in calculating the period.

- (f) The parties may agree to reduce or extend the periods of time referred to in Articles 11, 14(b), 37(a), 47(b) and 49(a).
- (g) The Center may, at the request of a party or on its own motion, extend the periods of time referred to in Articles 11, 14(b), 37(a), 47(b), 49(a), 60(d), 61(e) and 63(e).
- (h) (h) The Center may, in consultation with the parties, reduce the period of time referred to in Article 11.

Documents Required to be Submitted to the Center

Article 5

- (a) Until the notification by the Center of the establishment of the Tribunal, any written statement, notice or other communication required or allowed under these rules shall be submitted by a party to the Center and a copy thereof shall at the same time be transmitted by that party to the other party.
- (b) Any written statement, notice or other communication so sent to the Center shall be sent in a number of copies equal to the number required to provide one copy for each envisaged arbitrator and one for the Center.
- (c) After the notification by the Center of the establishment of the Tribunal, any written statements, notices or other communications shall be submitted by a party directly to the Tribunal and a copy thereof shall at the same time be supplied by that party to the other party.
- (d) The Tribunal shall send to the Center a copy of each order or other decision that it makes.

II. COMMENCEMENT OF THE 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, together with the Statement of Claim as required by Article 10, is received by the Center.

Article 8

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 Expedited Arbitration Rules;
- (ii) the names, addresses and telephone, telefax, e-mail 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) any observations that the Claimant considers useful in connection with Articles 14 and 15.

Article 10

The Request for Arbitration shall be accompanied by the Statement of Claim in conformity with Article 35(a) and(b).

Article 11

Within 20 days from the date on which the Respondent receives the Request for Arbitration and Statement of Claim 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 items in the Request for Arbitration.

Article 12

The Answer to the Request shall be accompanied by the Statement of Defense in conformity with Article 36(a) and (b).

Representation

Article 13

- (a) The parties may be represented by persons of their choice, irrespective of, in particular, nationality or professional qualification. The names, addresses and telephone, telefax, e-mail or other communication references of representatives shall be communicated to the Center, the other party and, after its establishment, the Tribunal.
- (b) Each party shall ensure that its representatives have sufficient time available to enable the arbitration to proceed expeditiously.
- (c) The parties may also be assisted by persons of their choice.

III. COMPOSITION AND ESTABLISHMENT OF THE TRIBUNAL

Number of Arbitrators

Article 14

- (a) The Tribunal shall consist of a sole arbitrator, who shall be appointed by the parties.
- (b) If the appointment of the arbitrator is not made within 15 days after the commencement of the arbitration, the arbitrator shall be appointed by the Center.

Nationality of Arbitrator

Article 15

- (a) An agreement of the parties concerning the nationality of the arbitrator shall be respected.
- (b) If the parties have not agreed on the nationality of the arbitrator, the arbitrator shall, in the absence of special circumstances, such as the need to appoint a person having particular qualifications, be a national of a country other than the countries of the parties.

Communication Between Parties and Candidates for Appointment as Arbitrator

Article 16

No party or anyone acting on its behalf shall have any ex parte communication with any candidate for appointment as arbitrator except to discuss the candidate's qualifications, availability or independence in relation to the parties.

Impartiality and Independence

Article 17

- (a) The arbitrator shall be impartial and independent.
- (b) The prospective arbitrator shall, before accepting appointment, disclose to the parties and the Center any circumstances that might give rise to justifiable doubt as to the arbitrator's impartiality or independence, or confirm in writing that no such circumstances exist.
- (c) If, at any stage during the arbitration, new circumstances arise that might give rise to justifiable doubt as to any arbitrator's impartiality or independence, the arbitrator shall promptly disclose such circumstances to the parties and the Center.

Availability, Acceptance and Notification

Article 18

- (a) The arbitrator shall, by accepting appointment, be deemed to have undertaken to make available sufficient time to enable the arbitration to be conducted and completed expeditiously.
- (b) The prospective arbitrator shall accept appointment in writing and shall communicate such acceptance to the Center.
- (c) The Center shall notify the parties of the establishment of the Tribunal.

Challenge of Arbitrator

Article 19

- (a) The arbitrator may be challenged by a party if circumstances exist that give rise to justifiable doubt as to the arbitrator's impartiality or independence.
- (b) A party may challenge an arbitrator whom it has appointed or in whose appointment it concurred, only for reasons of which it becomes aware after the appointment has been made.

Article 20

A party challenging the arbitrator shall send notice to the Center, the Tribunal and the other party, stating the reasons for the challenge, within seven days after being notified of the arbitrator's appointment or after becoming aware of the circumstances that it considers give rise to justifiable doubt as to the arbitrator's impartiality or independence.

Article 21

When the arbitrator has been challenged by a party, the other party shall have the right to respond to the challenge and shall, if it exercises this right, send, within seven days after receipt of the notice referred to in Article 20, a copy of its response to the Center, the party making the challenge and the arbitrator.

Article 22

The Tribunal may, in its discretion, suspend or continue the arbitral proceedings during the pendency of the challenge.

Article 23

The other party may agree to the challenge or the arbitrator may voluntarily withdraw. In either case, the arbitrator shall be replaced without any implication that the grounds for the challenge are valid.

Article 24

If the other party does not agree to the challenge and the challenged arbitrator does not withdraw, the decision on the challenge shall be made by the Center in accordance with its internal procedures. Such a decision is of an administrative nature and shall be final. The Center shall not be required to state reasons for its decision.

Release from Appointment

Article 25

At the arbitrator's own request, an arbitrator may be released from appointment as arbitrator either with the consent of the parties or by the Center.

Article 26

Irrespective of any request by the arbitrator, the parties may jointly release the arbitrator from appointment as arbitrator. The parties shall promptly notify the Center of such release.

Article 27

At the request of a party or on its own motion, the Center may release the arbitrator from appointment as arbitrator if the arbitrator has become de jure or de facto unable to fulfill, or fails to fulfill, the duties of an arbitrator. In such a case, the parties shall be offered the opportunity to express their views thereon and the provisions of Articles 21 to 24 shall apply mutatis mutandis.

Replacement of an Arbitrator

Article 28

- (a) Whenever necessary, a substitute arbitrator shall be appointed pursuant to the procedure provided for in Articles 14 that was applicable to the appointment of the arbitrator being replaced.
- (b) Pending the replacement, the arbitral proceedings shall be suspended, unless otherwise agreed by the parties.

Article 29

Whenever a substitute arbitrator is appointed, the Tribunal shall, having regard to any observations of the parties, determine in its sole discretion whether all or part of any prior hearings are to be repeated.

Pleas as to the Jurisdiction of the Tribunal

Article 30

- (a) The Tribunal shall have the power to hear and determine objections to its own jurisdiction, including any objections with respect to form, existence, validity or scope of the Arbitration Agreement examined pursuant to Article 53(b).
- (b) The Tribunal shall have the power to determine the existence or validity of any contract of which the Arbitration Agreement forms part or to which it relates.
- (c) A plea that the Tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than in the Statement of Defense or, with respect to a counter-claim or a set-off, the Statement of Defense thereto, failing which any such plea shall be barred in the subsequent arbitral proceedings or before any court. A plea that the Tribunal is exceeding the scope of its authority shall be raised as soon as the matter alleged to be beyond the scope of its authority is raised during the arbitral proceedings. The Tribunal may, in either case, admit a later plea if it considers the delay justified.
- (d) The Tribunal may rule on a plea referred to in paragraph (c) as a preliminary question or, in its sole discretion, decide on such a plea in the final award.
- (e) A plea that the Tribunal lacks jurisdiction shall not preclude the Center from administering the arbitration.

IV. CONDUCT OF THE ARBITRATION

Transmission of the File to the Tribunal

Article 31

The Center shall transmit the file to the Tribunal as soon as it is appointed.

General Powers of the Tribunal

Article 32

- (a) Subject to Article 3, the Tribunal may conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate.
- (b) In all 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 on its own motion, extend in exceptional cases a period of time fixed by these Rules, by itself or agreed to by the parties.

Place of Arbitration

Article 33

- (a) Unless otherwise agreed by the parties, the place of arbitration shall be decided by the Center, taking into consideration any observations of the parties and the circumstances of the arbitration.
- (b) The Tribunal may, after consultation with the parties, conduct hearings at any place that it considers appropriate. It may deliberate wherever it deems appropriate.
- (c) The award shall be deemed to have been made at the place of arbitration.

Language of Arbitration

Article 34

- (a) Unless otherwise agreed by the parties, the language of the arbitration shall be the language of the Arbitration Agreement, subject to the power of the Tribunal to determine otherwise, having regard to any observations of the parties and the circumstances of the arbitration.
- (b) The Tribunal may order that any documents submitted in languages other than the language of the arbitration be accompanied by a translation in whole or in part into the language of the arbitration.

Statement of Claim

Article 35

- (a) The Statement of Claim shall contain a comprehensive statement of the facts and legal arguments supporting the claim, including a statement of the relief sought.
- (b) The Statement of Claim shall, to as large an extent as possible, be accompanied by the documentary evidence upon which the Claimant relies, together with a schedule of such documents. Where the documentary evidence is especially voluminous, the Claimant may add a reference to further documents it is prepared to submit.

Statement of Defense

Article 36

- (a) The Statement of Defense shall reply to the particulars of the Statement of Claim required pursuant to Article 35(a). The Statement of Defense shall be accompanied by the corresponding documentary evidence described in Article 35(b).
- (b) Any counter-claim or set-off by the Respondent shall be made or asserted in the Statement of Defense or, in exceptional circumstances, at a later stage in the arbitral proceedings if so determined by the Tribunal. Any such counter-claim or set-off shall contain the same particulars as those specified in Article 35(a) and (b).

Further Written Statements

Article 37

- (a) In the event that a counter-claim or set-off has been made or asserted, the Claimant shall reply to the particulars thereof. Article 36(a) shall apply mutatis mutandis to such reply.
- (b) The Tribunal may, in its discretion, allow or require further written statements.

Amendments to Claims or Defense

Article 38

Subject to any contrary agreement by the parties, a party may amend or supplement its claim,

counter-claim, defense or set-off during the course of the arbitral proceedings, unless the Tribunal considers it inappropriate to allow such amendment having regard to its nature or the delay in making it and to the provisions of Article 32(b) and (c).

Communication Between Parties and Tribunal

Article 39

Except as otherwise provided in these Rules or permitted by the Tribunal, no party or anyone acting on its behalf may have any ex parte communication with any arbitrator with respect to any matter of substance relating to the arbitration, it being understood that nothing in this paragraph shall prohibit ex parte communications which concern matters of a purely organizational nature, such as the physical facilities, place, date or time of the hearings.

Interim Measures of Protection and Security for Claims and Costs

Article 40

- (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 the other party to provide security, in a form to be determined by the Tribunal, for the claim or counter-claim, as well as for costs referred to in Article 65.
- (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.

Preparatory Conference

Article 41

The Tribunal may, in general following the submission of the Statement of Defense, conduct a preparatory conference with the parties for the purpose of organizing and scheduling the subsequent proceedings.

Evidence

Article 42

- (a) The Tribunal shall determine the admissibility, relevance, materiality and weight of evidence.
- (b) At any time during the arbitration, the Tribunal may, at the request of a party or on 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.

Experiments

Article 43

- (a) A party may give notice to the Tribunal and to the other party at any reasonable time before a hearing that specified experiments have been conducted on which it intends to rely. The notice shall specify the purpose of the experiment, a summary of the experiment, the method employed, the results and the conclusion. The other party may by notice to the Tribunal request that any or all such experiments be repeated in its presence. If the Tribunal considers such request justified, it shall determine the timetable for the repetition of the experiments.
- (b) For the purposes of this Article, "experiments" shall include tests or other processes of verification.

Site Visits

Article 44

The Tribunal may, at the request of a party or on its own motion, inspect or require the inspection of any site, property, machinery, facility, production line, model, film, material, product or process as it deems appropriate. A party may request such an inspection at any reasonable time prior to any hearing, and the Tribunal, if it grants such a request, shall determine the timing and arrangements for the inspection.

Agreed Primers and Models

Article 45

The Tribunal may, where the parties so agree, determine that they shall jointly provide:

- (i) a technical primer setting out the background of the scientific, technical or other specialized information necessary to fully understand the matters in issue; and
- (ii) models, drawings or other materials that the Tribunal or the parties require for reference purposes at any hearing.

Disclosure of Trade Secrets and Other Confidential Information

Article 46

- (a) For the purposes of this Article, confidential information shall mean any information, regardless of the medium in which it is expressed, which is:
- (i) in the possession of a party;
 - (ii) not accessible to the public;
 - (iii) of commercial, financial or industrial significance; and
 - (iv) treated as confidential by the party possessing it.
- (b) A party invoking the confidentiality of any information it wishes or is required to submit in the arbitration, including to an expert appointed by the Tribunal, shall make an application to have the information classified as confidential by notice to the Tribunal, with a copy to the other party. Without disclosing the substance of the information, the party shall give in the notice the reasons for which it considers the information confidential.
- (c) The Tribunal shall determine whether the information is to be classified as confidential and of such a nature that the absence of special measures of protection in the proceedings would be likely to cause serious harm to the party invoking its confidentiality. If the Tribunal so determines, it shall decide under which conditions and to whom the confidential information may in part or in whole be disclosed and shall require any person to whom the confidential information is to be disclosed to sign an appropriate confidentiality undertaking.
- (d) In exceptional circumstances, in lieu of itself determining whether the information is to be classified as confidential and of such nature that the absence of special measures of protection in the proceedings would be likely to cause serious harm to the party invoking its confidentiality, the Tribunal may, at the request of a party or on its own motion and after consultation with the parties, designate a confidentiality advisor who will determine whether the information is to be so classified, and, if so, decide under which conditions and to whom it may in part or in whole be disclosed. Any such confidentiality advisor shall be required to sign an appropriate confidentiality undertaking.
- (e) The Tribunal may also, at the request of a party or on its own motion, appoint the confidentiality advisor as an expert in accordance with Article 49 in order to report

to it, on the basis of the confidential information, on specific issues designated by the Tribunal without disclosing the confidential information either to the party from whom the confidential information does not originate or to the Tribunal.

Hearings

Article 47

- (a) If either party so requests, the Tribunal shall hold a hearing for the presentation of evidence by witnesses, including expert witnesses, or for oral argument or for both. In the absence of a request, the Tribunal shall decide whether to hold such a hearing or hearings. If no hearings are held, the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials alone.
- (b) If a hearing is held, it shall be convened within 30 days after the receipt by the Claimant of the Answer to the Request and the Statement of Defense. The Tribunal shall give the parties adequate advance notice of the date, time and place of the hearing. Except in exceptional circumstances, hearings may not exceed three days. Each party shall be expected to bring to the hearing such persons as necessary to adequately inform the Tribunal of the dispute.
- (c) Unless the parties agree otherwise, all hearings shall be in private.
- (d) The Tribunal shall determine whether and, if so, in what form a record shall be made of any hearing.
- (e) Within such short period of time after the hearing as is agreed by the parties or, in the absence of such agreement, determined by the Tribunal, each party may communicate to the Tribunal and to the other party a post-hearing brief.

Witnesses

Article 48

- (a) Before any hearing, the Tribunal may require either party to give notice of the identity of witnesses it wishes to call, as well as of the subject matter of their testimony and its relevance to the issues.
- (b) The Tribunal has discretion, on the grounds of redundancy and irrelevance, to limit or refuse the appearance of any witness, whether witness of fact or expert witness.

- (c) Any witness who gives oral evidence may be questioned, under the control of the Tribunal, by each of the parties. The Tribunal may put questions at any stage of the examination of the witnesses.
- (d) The testimony of witnesses may, either at the choice of a party or as directed by the Tribunal, be submitted in written form, whether by way of signed statements, sworn affidavits or otherwise, in which case the Tribunal may make the admissibility of the testimony conditional upon the witnesses being made available for oral testimony.
- (e) A party shall be responsible for the practical arrangements, cost and availability of any witness it calls.
- (f) The Tribunal shall determine whether any witness shall retire during any part of the proceedings, particularly during the testimony of other witnesses.

Experts Appointed by the Tribunal

Article 49

- (a) The Tribunal may, after consultation with the parties, appoint one or more independent experts to report to it on specific issues designated by the Tribunal. A copy of the expert's terms of reference, established by the Tribunal, having regard to any observations of the parties, shall be communicated to the parties. Any such expert shall be required to sign an appropriate confidentiality undertaking. The terms of reference shall include a requirement that the expert report to the Tribunal within 30 days of receipt of the terms of reference.
- (b) Subject to Article 46, upon receipt of the expert's report, the Tribunal shall communicate a copy of the report to the parties, which shall be given the opportunity to express, in writing, their opinion on the report. A party may, subject to Article 46, examine any document on which the expert has relied in such a report.
- (c) At the request of a party, the parties shall be given the opportunity to question the expert at a hearing. At this hearing, the parties may present expert witnesses to testify on the points at issue.
- (d) The opinion of any expert on the issue or issues submitted to the expert shall be subject to the Tribunal's power of assessment of those issues in the context of all

the circumstances of the case, unless the parties have agreed that the expert's determination shall be conclusive in respect of any specific issue.

Default

Article 50

- (a) If the Claimant, without showing good cause, fails to submit its Statement of Claim in accordance with Article 10 and 35, the Center shall not be required to take any action under Article 8.
- (b) If the Respondent, without showing good cause, fails to submit its Statement of Defense in accordance with Article 11, 12 and 36, the Tribunal may nevertheless proceed with the arbitration and make the award.
- (c) The Tribunal may also proceed with the arbitration and make the award if a party, without showing good cause, fails to avail itself of the opportunity to present its case within the period of time determined by the Tribunal.
- (d) If a party, without showing good cause, fails to comply with any provision of, or requirement under, these Rules or any direction given by the Tribunal, the Tribunal may draw the inferences there from that it considers appropriate.

Closure of Proceedings

Article 51

- (a) The Tribunal shall declare the proceedings closed when it is satisfied that the parties have had adequate opportunity to present submissions and evidence.
- (b) The Tribunal may, if it considers it necessary owing to exceptional circumstances, decide, on its own motion or upon application of a party, to re-open the proceedings it declared to be closed at any time before the award is made.

Waiver

Article 52

A party which knows that any provision of, or requirement under, these Rules, or any direction given by the Tribunal, has not been complied with, and yet proceeds with the arbitration without promptly recording an objection to such non-compliance, shall be deemed to have waived its right to object.

V. AWARDS AND OTHER DECISIONS

Laws Applicable to the Substance of the Dispute, the Arbitration and the Arbitration Agreement

Article 53

- (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 laws 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 the 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).

Currency and Interest

Article 54

- (a) Monetary amounts in the award may be expressed in any currency.
- (b) The Tribunal may award simple or compound interest to be paid by a party on any sum awarded against that party. It shall be free to determine the interest at such rates as it considers to be appropriate, without being bound by legal rates of interest, and shall be free to determine the period for which the interest shall be paid.

Form and Notification of Awards

Article 55

- (a) The Tribunal may make preliminary, interim, interlocutory, partial or final awards.
- (b) The award shall be in writing and shall state the date on which it was made, as well as the place of arbitration in accordance with Article 33(a).
- (c) The award shall state the reasons on which it is based, unless the parties have agreed that no reasons should be stated and the law applicable to the arbitration does not require the statement of such reasons.
- (d) The award shall be signed by the arbitrator. Where the arbitrator fails to sign, the award shall state the reason for the absence of the signature.
- (e) The Tribunal may consult the Center with regard to matters of form, particularly to ensure the enforceability of the award.
- (f) The award shall be communicated by the Tribunal to the Center in a number of originals sufficient to provide one for each party, the arbitrator or arbitrators and the Center. The Center shall formally communicate an original of the award to each party and the arbitrator.
- (g) At the request of a party, the Center shall provide it, at cost, with a copy of the award certified by the Center. A copy so certified shall be deemed to comply with the requirements of Article IV (1) (a) of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, June 10, 1958.

Time Period for Delivery of the Final Award

Article 56

- (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.
- (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.

Effect of Award

Article 57

- (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 55(f), second sentence.

Settlement or Other Grounds for Termination

Article 58

- (a) The Tribunal may suggest that the parties explore settlement at such times as the Tribunal may deem appropriate.
- (b) If, before the award is made, the parties agree on a settlement of the dispute, the Tribunal shall terminate the arbitration and, if requested jointly by the parties, record the settlement in the form of a consent award. The Tribunal shall not be obliged to give reasons for such an award.
- (c) If, before the award is made, the continuation of the arbitration becomes unnecessary or impossible for any reason not mentioned in paragraph (b), the Tribunal shall inform the parties of its intention to terminate the arbitration. The Tribunal shall have the power to issue such an order terminating the arbitration, unless a party raises justifiable grounds for objection within a period of time to be determined by the Tribunal.
- (d) The consent award or the order for termination of the arbitration shall be signed by the arbitrator or arbitrators in accordance with Article 55(d) and shall be communicated by the Tribunal to the Center in a number of originals sufficient to provide one for each party, the arbitrator or arbitrators and the Center. The Center shall formally communicate an original of the consent award or the order for termination to each party and the arbitrator.

Correction of the Award and Additional Award

Article 59

- (a) Within 30 days after receipt of the award, a party may, by notice to the Tribunal, with a copy to the Center and the other party, request the Tribunal to correct in the award any clerical, typographical or computational errors. If the Tribunal considers the request to be justified, it shall make the correction within 30 days after receipt of the request. Any correction, which shall take the form of a separate memorandum, signed by the Tribunal in accordance with Article 55(d), shall become part of the award.
- (b) The Tribunal may correct any error of the type referred to in paragraph (a) on its own initiative within 30 days after the date of the award.

- (c) A party may, within 30 days after receipt of the award, by notice to the Tribunal, with a copy to the Center and the other party, request the Tribunal to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but not dealt with in the award. Before deciding on the request, the Tribunal shall give the parties an opportunity to be heard. If the Tribunal considers the request to be justified, it shall, wherever reasonably possible, make the additional award within 30 days of receipt of the request.

VI. FEES AND COSTS

Fees of the Center

Article 60

- (a) The Request for Arbitration shall be subject to the payment to the Center of a non-refundable registration fee. The amount of the registration fee shall be fixed in the Schedule of Fees applicable on the date on which the Request for Arbitration is received by the Center.
- (b) Any counter-claim by a Respondent shall be subject to the payment to the Center of a non-refundable registration fee. The amount of the registration fee shall be fixed in the Schedule of Fees applicable on the date on which the Request for Arbitration is received by the Center.
- (c) No action shall be taken by the Center on a Request for Arbitration or counter-claim until the registration fee has been paid.
- (d) If a Claimant or Respondent fails, within 15 days after a second reminder in writing from the Center, to pay the registration fee, it shall be deemed to have withdrawn its Request for Arbitration or counter-claim, as the case may be.

Article 61

- (a) An administration fee shall be payable by the Claimant to the Center within 30 days after the Claimant has received notification from the Center of the amount to be paid.

- (b) In the case of a counter-claim, an administration fee shall also be payable by the Respondent to the Center within 30 days after the Respondent has received notification from the Center of the amount to be paid.
- (c) The amount of the administration fee shall be calculated in accordance with the Schedule of Fees applicable on the date of commencement of the arbitration.
- (d) Where a claim or counter-claim is increased, the amount of the administration fee may be increased in accordance with the Schedule of Fees applicable under paragraph (c), and the increased amount shall be payable by the Claimant or the Respondent, as the case may be.
- (e) If a party fails, within 15 days after a second reminder in writing from the Center, to pay any administration fee due, it shall be deemed to have withdrawn its claim or counter-claim, or its increase in claim or counter-claim, as the case may be.
- (f) The Tribunal shall, in a timely manner, inform the Center of the amount of the claim and any counter-claim, as well as any increase thereof.

Fees of the Arbitrator

Article 62

The amount and currency of the fees of the arbitrator and the modalities and timing of his payment shall be fixed by the Center, after consultation with the arbitrator and the parties, in accordance with the Schedule of Fees applicable on the date on which the Request for Arbitration is received by the Center.

Deposits

Article 63

- (a) Upon receipt of notification from the Center of the establishment of the Tribunal, the Claimant and the Respondent shall each deposit an equal amount as an advance for the costs of the arbitration referred to in Article 64. The amount of the deposit shall be determined by the Center.
- (b) In the course of the arbitration, the Center may require that the parties make supplementary deposits.

- (c) If the required deposits are not paid in full within 20 days after receipt of the corresponding notification, the Center shall so inform the parties in order that one or other of them may make the required payment.
- (d) Where the amount of the counter-claim greatly exceeds the amount of the claim or involves the examination of significantly different matters, or where it otherwise appears appropriate in the circumstances, the Center in its discretion may establish two separate deposits on account of claim and counter-claim. If separate deposits are established, the totality of the deposit on account of claim shall be paid by the Claimant and the totality of the deposit on account of counter-claim shall be paid by the Respondent.
- (e) If a party fails, within 15 days after a second reminder in writing from the Center, to pay the required deposit, it shall be deemed to have withdrawn the relevant claim or counter-claim.
- (f) After the award has been made, the Center shall, in accordance with the award, render an accounting to the parties of the deposits received and return any unexpended balance to the parties or require the payment of any amount owing from the parties.

Award of Costs of Arbitration

Article 64

- (a) In its award, the Tribunal shall fix the costs of the arbitration, which shall consist of:
 - (i) the arbitrators' fees;
 - (ii) the properly incurred travel, communication and other expenses of the arbitrators;
 - (iii) the costs of expert advice and such other assistance required by the Tribunal pursuant to these Rules; and
 - (iv) such other expenses as are necessary for the conduct of the arbitration proceedings, such as the cost of meeting and hearing facilities.

- (b) The aforementioned costs shall, as far as possible, be debited from the deposits required under Article 63.
- (c) The Tribunal shall, subject to any agreement of the parties, apportion the costs of the arbitration and the registration and administration fees of the Center between the parties in the light of all the circumstances and the outcome of the arbitration.

Award of Costs Incurred by a Party

Article 65

In its award, the Tribunal may, subject to any contrary agreement by the parties and in the light of all the circumstances and the outcome of the arbitration, order a party to pay the whole or part of reasonable expenses incurred by the other party in presenting its case, including those incurred for legal representatives and witnesses.

VII. CONFIDENTIALITY

Confidentiality of the Existence of the Arbitration

Article 66

- (a) Except to the extent necessary in connection with a court challenge to the arbitration or an action for enforcement of an award, no information concerning the existence of an arbitration may be unilaterally disclosed by a party to any third party unless it is required to do so by law or by a competent regulatory body, and then only:
 - (i) by disclosing no more than what is legally required; and
 - (ii) by furnishing to the Tribunal and to the other party, if the disclosure takes place during the arbitration, or to the other party alone, if the disclosure takes place after the termination of the arbitration, details of the disclosure and an explanation of the reason for it.

- (b) Notwithstanding paragraph (a), a party may disclose to a third party the names of the parties to the arbitration and the relief requested for the purpose of satisfying any obligation of good faith or candor owed to that third party.

Confidentiality of Disclosures Made During the Arbitration

Article 67

- (a) In addition to any specific measures that may be available under Article 52, any documentary or other evidence given by a party or a witness in the arbitration shall be treated as confidential and, to the extent that such evidence describes information that is not in the public domain, shall not be used or disclosed to any third party by a party whose access to that information arises exclusively as a result of its participation in the arbitration for any purpose without the consent of the parties or order of a court having jurisdiction.
- (b) For the purposes of this Article, a witness called by a party shall not be considered to be a third party. To the extent that a witness is given access to evidence or other information obtained in the arbitration in order to prepare the witness's testimony, the party calling such witness shall be responsible for the maintenance by the witness of the same degree of confidentiality as that required of the party.

Confidentiality of the Award

Article 68

The award shall be treated as confidential by the parties and may only be disclosed to a third party if and to the extent that:

- (i) the parties consent; or
- (ii) it falls into the public domain as a result of an action before a national court or other competent authority; or
- (iii) it must be disclosed in order to comply with a legal requirement imposed on a party or in order to establish or protect a party's legal rights against a third party.

Maintenance of Confidentiality by the Center and Arbitrator

Article 69

- (a) Unless the parties agree otherwise, the Center and the arbitrator shall maintain the confidentiality of the arbitration, the award and, to the extent that they describe information that is not in the public domain, any documentary or other evidence disclosed during the arbitration, except to the extent necessary in connection with a court action relating to the award, or as otherwise required by law.
- (b) Notwithstanding paragraph (a), the Center may include information concerning the arbitration in any aggregate statistical data that it publishes concerning its activities, provided that such information does not enable the parties or the particular circumstances of the dispute to be identified.

VIII. MISCELLANEOUS

Exclusion of Liability

Article 70

Except in respect of deliberate wrongdoing, the arbitrator or arbitrators, WIPO and the Center shall not be liable to a party for any act or omission in connection with the arbitration.

Waiver of Defamation

Article 71

The parties and, by accepting appointment, the arbitrator agree that any statements or comments, whether written or oral, made or used by them or their representatives in preparation for or in the course of the arbitration shall not be relied upon to found or maintain any action for defamation, libel, slander or any related complaint, and this Article may be pleaded as a bar to any such action.

Bibliografia

- Stewart A. Baker & Mark D. Davis, *Arbitral Proceedings Under the UNCITRAL Rules: The Experience of the Iran – United States Claims Tribunal*, 23 Geo. Wash. J. Int'l L. & Econ., 1989;
- Stewart A. Baker & Mark D. Davis, *The UNCITRAL Rules in practice: the experience of the Iran – United States Claims Tribunal*, 1992;
- 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, 1996;
- Marshall A. Leaffer, *Protecting United States Intellectual Property Abroad: Toward a new multilateralism*, 76 IOWA L. Rev., 1991;
- Tom Arnold, *Advocacy in Mediation*, 5 Am. Rev. Int'l Arb., 1994;
- John B. Ballem, *Fast-Track Arbitration on the International Scene*, 2 Am. Rev. Int'l Arb., 1991;
- Davis Benjamin, *The New New Thing, Uniform Domain – Name Dispute Resolution Policy of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, the Journal of World Intellectual Property, Vol. 3, No. 4, July 2000 ;
- Aldo Berlinguer, *Impartiality and Independence of Arbitrators in International Practice*, 6 Am. Rev. Int'l Arb., 1995;
- Marc Blessing, *International Arbitration Procedures*, 17 Int'l Bus. Law., 1989;
- Marc Blessing, *Drafting Arbitration Clauses*, 5 AM. Rev. Int'l Arb., 1994;
- Karl – Heinz Bockstiegel, *Applying the UNCITRAL Rules: The Experience of the Iran – United States Claims Tribunal*, 4 Int'l Tax & Bus. Law, 1986;
- Lawrence Craig, William W. Park & Jan Paulsson, *International Chamber of Commercial Arbitration*, 2 ed., 1990;
- Andrew Christie, *The ICANN Domain – Name Dispute Resolution System as a Model for Resolving other Intellectual Property Disputes on the Internet*, The Journal of World Intellectual Property, Vol. 5, No. 1, January 2002;
- Yves Dezalay & Bryant G. Garth, *Dealing in Virtue – International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order*, 1996;

David C. Downie, Jr., *Fast-Track International Arbitration: Proposed Institutional Rules*, 2 Am. Rev. Int'l Arb., 1991;

Arthur E. Appleton, Domain Name Arbitrations: A review of Selected Decisions, Bulletin of the Swiss Arbitration Association, Vol. 4, 2000;

Micheal F. Hoellering, "Is a New Practice Emergine from the Experience of the American Arbitration Association?", 4 Int'l Tax & Bus. L., 1986;

Micheal F. Hoellering, *Interim Relief in International Arbitration*, in *Arbitration and the Licensing Process e Conservatory and Provisional Measures in International Arbitration: The AAA's Experience*, 47 Arb. H. 40, 1992;

Michael F. Hoellering, *The Institution's Role in Managing the Arbitration Process*, 5 Am. Rev. Int'l Arb., 1994;

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;

Francis Gurry, *Introduction to the 1994 Worldwide Forum of the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, 5 Am. Rev. Int'l Arb., 1994;

Richard H. Kreindler, *Impeding Revision of the ICC Arbitration Rules: Opportunities and Hazards for Experienced and Inexperienced Users Alike*, 13 J. Int'l Arb. 1996;

Robert H. Smith, *The Center for Public Resources Rules for Non-Administered Arbitration of International Disputes: a critical and comparative commentary*, 2 Am. Rev. Int'l Arb., 1991;

Monica Kilian, *Cybersquatting and Trademark Infringement*, Murdoch University Electronic Journal of Law, Vol. 7, No. 3, September 2000;

Albert Jan Van Den Berg, *The New York Convention of 1958*, 1981;

Victoria Napolitano, *Network Solutions 2000: The Internet Corporation for Assigned Names and Number's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, Journal of Art and Entarteinment Law, Vol. 10, 2000;

Peter J. Nickles, *Fast-Track Arbitration: A Claimant's Perspective*, 2 Am. Rev. Int'l Arb., 1991;

Julian Lew, *The Arbitration of Intellectual Property Disputes*, 5 AM Rev. Int'l Arb., 1991;

Howard M. Holtzmann, *The Importance of Choosing the Right place to Arbitrate an International Case*, in *Private Investors Abroad – Problems and Solutions in International Business*, 1988;

Jennifer Mills, *Alternative Dispute Resolution in International Intellectual Property Disputes*, 11 Ohio St. J. On disp. Resol., 1996;

Micheal Mustill, *Comments on Fast-Track Arbitration*, 10 (4) J. Int'l Arb., 1993.

Stephen M. Schwebwl, *International Arbitration: Three Salient Problems*, 1987;

Donahey, M. Scott, *A proposal for an Appellate Panel for the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, Journal of International Arbitration, Vol. 18, No. 1, February 2001;

Donahey, M. Scott, *The Uniform Domain Name Dispute Resolution Process and the Appearance of Partiality*, Journal of International Arbitration, Vol. 19, No. 1, February 2002;

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., 1991;

Allen Poppleton, *The Arbitrator's Role in Expediting the Large and Complex Commercial Case*, Arbitration Journal, Vol. 36, No. 4, December 1981;

Alan Redfern & Martin Hunter, *Law & Practice of International Commercial Arbitration*, 2 ed., 1991;

P. Sammarco, *Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del provider*, Diritto Informazione e Informatica, 2000;

Moses Silverman, *Fast-Track Arbitration: Respondent's Perspective*, 2 Am. Rev. Int'l Arb., 1991;

Hans Smith, *Provisional Relief in International Arbitration: The ICC and Other Proposed Rules*, 1 Am. Rev. Int'l Arb., 1990;

Hans Smith, *Fast-Track Arbitration*, 2 Am. Rev. Int'l Arb., 1991;

Robert Smith, *The CPR Rules for Non-Administered Arbitration of International Disputes: A Critical and Comparative commentary*, 2 Am. Rev. Int'l Arb., 1991;

Micheal Tupman, *Challenge and Disqualification of Arbitrators in International Commercial Arbitration*, 38 ICLQ 26, 1989;

Laura Turini, *Domini Internet e Risoluzione dei conflitti*, Milano, 2000;

Pierre Yves Tschanz, *The Chamber of Commercial and Industry of Geneva's Arbitration Rules and their Expedited Procedure*, 10 (4) J. Int'l Arb., 1993;

Luke A. Walker, *ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, *Berkley Technology Law Journal*, Vol. 15, 2000;

David Watkiss, *Fast-Track Arbitration. A Contractual Intermediary's Perspective*, 2 Am. Rev. Int'l Arb., 1991;

Lawrence W. Newman & Micheal Burrows, *Fast-Track Litigation*, N.Y.L.J., May 12, 1994.