



LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: PROFILI COMPARATIVI*

DOMENICO APICELLA

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Definizione di proprietà intellettuale; 3. Origini storiche; 4. La proprietà intellettuale e sua suddivisione in categorie; 5. Norme generali sulla Proprietà Intellettuale: in particolare l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) e la Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP); 6. Tipologie di tutela giudiziaria applicate ai diritti della proprietà industriale ed intellettuale; 7. La tutela della proprietà intellettuale negli Stati Uniti d'America; 8. La normativa in tema di tutela dell'innovazione tecnica negli U.S.A.; 9. La difesa del diritto sul brevetto negli Stati Uniti; 10. Enforcement dei diritti di proprietà intellettuale negli Stati Uniti d'America; 11. La tutela della proprietà intellettuale nella Federazione Russa; 11.1. Gli accordi internazionali in materia di marchi e brevetti; 11.2. Cenni su altri diritti di proprietà intellettuale nella Federazione Russa: la registrazione dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche; 11.3 Le azioni giudiziarie a tutela dei diritti di marchio e brevetto 11.4. La registrazione dei marchi e dei brevetti nella Federazione Russa: aspetti pratici.

1. Lo sviluppo di mercati globali e la rapida diffusione di tecnologie di comunicazione internazionali ha accentuato e reso più dinamica la normale propensione delle opere dell'ingegno ad essere distribuite su mercati internazionali. La combinazione di tale propensione con gli sviluppi tecnologici recenti impongono di analizzare i principi in tema di proprietà intellettuale in un'ottica sovranazionale cercando di affiancare alla esperienza giuridica italiana quella estera¹.

2. Con il termine proprietà intellettuale si indica l'apparato di principi giuridici che tendono a tutelare i frutti, i risultati dell'invenzione e dell'ingegno umani; ed è su questi principi che la legge attribuisce a creatori ed inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni e/o invenzioni e consente loro di tutelarsi con strumenti legali da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati. Proprietà intellettuale è il termine che descrive le idee, le invenzioni, le tecnologie, le opere d'arte e la letteratura, che possiamo definire come beni immateriali al momento della creazione, ma acquistano valore in forma materiale come prodotti².

Tradizionalmente il termine "proprietà intellettuale" sta ad indicare un sistema di tutela giuridica dei beni immateriali che hanno una sempre maggiore rilevanza economica: ci si riferisce, invero, ai frutti dell'attività creativa/inventiva umana (si pensi

*Contributo destinato alla pubblicazione su "Scritti in Onore di Pasquale Stanzone".

¹ Così testualmente D. APICELLA, *Proprietà industriale: cenni*, in *Percorsi di diritto dell'impresa industriale*, a cura di C. Miraglia e V. Ivone, ESI, Serie Manuali, 2013, p. 329.

² D. APICELLA, *op.cit.*, p. 328; si veda altresì, V. IVONE, *Proprietà intellettuale e diritto d'autore*, in *Percorsi di diritto dell'impresa industriale*, a cura di C. Miraglia e V. Ivone, ESI, Serie Manuali, 2013, p. 285.



ad esempio alle invenzioni industriali, alle opere artistiche o letterarie, al design). Pertanto, al concetto di proprietà intellettuale possono essere ricondotte le tre grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi³.

Nella dottrina giuridica più recente sono state avanzate critiche al termine “proprietà intellettuale” giacché porterebbe a sovrapporre in maniera impropria concetti contemporanei – come invenzione, marchio, opera dell'ingegno, brand, design, concorrenza – con concetti relativi alla proprietà in senso più classico – quella cioè relativa ai beni materiali, ereditata dal diritto romano.

3. La proprietà intellettuale è un concetto antico. Esistono riferimenti storici a partire dal III secolo a. C., che riportano concessioni di brevetti in regime di monopolio per particolari innovazioni, anche di breve periodo, ma la prima legge di tutela delle invenzioni – che in buona sostanza andava ad identificarle giuridicamente – è stata emanata, dalla Repubblica di Venezia nel 1474 (Decreto 19 marzo 1474, relativo alla “Protezione delle invenzioni nella Repubblica di Venezia”). La Serenissima, ad

³ I diritti di proprietà intellettuale costituiscono per tutte le tipologie di imprese, un importante *asset* aziendale da coltivare e tutelare, in quanto il valore delle aziende, oggi, è prevalentemente rappresentato da beni intangibili come il marchio, i brevetti, il design. ecc. Tradizionalmente le imprese non prestano attenzione ai propri beni immateriali e al know-how accumulato, né reputano necessaria un'attenta pianificazione, anticipata e pluriennale, dei propri *asset* di proprietà industriale che sia coerente con le scelte e le strategie commerciali e finanziarie dell'impresa. Di recente, invero, è emersa nel mondo imprenditoriale una maggiore consapevolezza della funzione strategica della proprietà industriale e del fatto che essa possa ricoprire non soltanto un ruolo esclusivamente difensivo del know-how delle imprese, ma anche un ruolo di supporto alla competitività delle stesse. Al tempo stesso, in Italia, nell'ultimo decennio, sono stati predisposti e attivati strumenti avanzati per la protezione della proprietà industriale: così, nel **2003** sono state istituite le “**Sezioni Specializzate in materia di proprietà intellettuale**” presso i Tribunali delle più importanti città italiane, ovvero Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia; nel **2005**, è entrato in vigore il “**Codice della Proprietà Industriale**” (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) a cui hanno fatto seguito, l'anno successivo, le modifiche introdotte alla Legge sul Diritto d'Autore e allo stesso Codice della Proprietà Industriale a motivo del recepimento della Direttiva 2004/48/CE (la cosiddetta Direttiva *enforcement*); nel **2007** è stato costituito l’**Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione**”, primo tentativo di coordinamento strategico delle entità operanti nella tutela della PI; dal **2009**, per effetto del DPR 28 novembre 2008, n. 197, è operativa la **Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)**, inquadrata nel Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per valorizzare e tutelare la proprietà industriale e al tempo stesso sostenere la lotta alla contraffazione, supportando l'innovazione e la competitività delle imprese; nel **2009** è stato istituito il **Consiglio Nazionale Anticontraffazione** (legge 23 luglio 2009, n. 99), formalmente insediato nel dicembre del 2010; nel **2010**, infine, è stato pubblicato il “**Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale**” (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33).



esempio, aveva il problema di tutelare le tecniche di lavorazione del vetro, diffuse nell'isola di Murano e, considerato il valore economico che da queste ne derivava, si impegnò affinché la conoscenza acquisita e prodotta non uscisse dalla laguna.

La protezione giuridica, fornita ai tempi della Repubblica di Venezia, è oggi assicurata dalle normative che regolano la concessione dei brevetti, le quali, da un lato tutelano chi innova e, dall'altro, mettono a disposizione della collettività il frutto dell'invenzione dei singoli ovvero di imprese.

L'Inghilterra dei Tudor del sedicesimo secolo possedeva già un sistema brevettuale, e lo Statute of Monopolies (Statuto dei Monopoli) nel 1624 fu la successiva legge scritta che dava importanza alla concessione di un monopolio per un' invenzione per un limitato periodo di tempo.

La seconda metà del diciottesimo secolo fu l'età aurea nel commercio come nell'industria, ma fu anche un periodo di grande creatività artistica ed innovazione scientifica per molti Stati; fu proprio nel periodo dell'Illuminismo che alcuni Stati instaurarono i primi sistemi brevettuali.

Un esempio lo si può riscontrare in Europa e più precisamente in Francia dove nel 1791 fu emanata la Prima legge (nazionale) brevettuale la quale prendeva in considerazione la protezione dei diritti degli inventori, e ciò dopo la Rivoluzione Francese e la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino.

Negli Stati Uniti d'America, nel 1788, la Costituzione attribuiva importanza ai brevetti ed alla protezione delle invenzioni concedendo diritti esclusivi agli inventori. Invero si legge nel Patent Act (Costituzione) USA che: "Congress shall have power....to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries".

Nel caso del diritto d'autore, fu la diffusione della stampa tipografica a determinare la necessità di una legge che la tutelasse. Va ricordato che nel primo millennio i libri venivano prodotti dagli scrivani che scrivevano e copiavano i libri a mano. L'invenzione del carattere mobile e della stampa tipografica dovuta a Johannes Gutenberg attorno al 1440 fu uno degli eventi storici che contribuirono alla nascita del primo sistema di "diritto d'autore" al mondo (come detto Gutenberg sviluppò il primo carattere mobile, pezzi metallici realizzati separatamente per ciascuna lettera potevano essere utilizzati ripetutamente per stampare copie di vari libri). Ancora, a Conrad Gesner, svizzero, è dovuta intorno al 1560 l'invenzione della "matita". Gesner escogitò l'idea di racchiudere nel legno un pezzo di grafite (dal greco graphein, che significa scrivere) come strumento di scrittura.

Anche in questa prima fase, lo sviluppo delle leggi brevettuali e sul diritto d'autore mostravano l'altalenanza dell'economia. A seguito del declino di Venezia dopo il 1600, si verificò uno spostamento del progresso economico dall'Europa meridionale a quella nord-occidentale.



Tuttavia, tra il 1750 ed il 1870, l'Europa va incontro ad un cambiamento epocale causato dall'espansione delle città, dalla costruzione delle linee ferroviarie e dalla crescente economia transoceanica. Verso la fine del diciannovesimo secolo, i fattori prima citati portarono ad un'industrializzazione su ampia scala e si avvertì la necessità di lavorare a delle leggi in ambito brevettuale e del diritto d'autore che tutelassero in ambito internazionale i prodotti dell'inventiva umana. La storia tramanda che, nella seconda metà del 19° secolo, espositori stranieri di opere dell'ingegno rifiutarono di partecipare alla Mostra Internazionale di Invenzioni di Vienna, e più precisamente nel 1873, giacché temevano che le loro idee potessero essere “rubate” e sfruttate commercialmente in altri Stati. Questo episodio determinò la nascita della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale nel 1883 e tale documento ha rappresentato il primo trattato internazionale che ha consentito a persone di uno Stato di ottenere una protezione in altri Stati per le loro creazioni intellettuali.

4. Il percorso per giungere alla definizione ed alla protezione si snoda lungo la storia, segnato da una serie di trattati e leggi che alla fine hanno riconosciuto il valore delle opere dell'ingegno e dei beni immateriali, alla stessa stregua della proprietà privata per i beni materiali, e la loro protezione contro appropriazioni non autorizzate; non autorizzate in quanto le opere dell'ingegno e della creatività non devono essere conservate, bensì diffuse ed applicate creando a loro volta valore.

Come noto la proprietà intellettuale è suddivisa in due grandi categorie distinte: la proprietà industriale ed il diritto d'autore⁴. Vengono chiamati anche diritti di registro perché sono conferiti solo tramite l'iscrizione nel rispettivo registro. Anche la protezione delle indicazioni geografiche e, per certi versi, il diritto della concorrenza conferiscono protezione industriale. Il diritto d'autore, invece, protegge le opere artistiche e di letteratura nonché le prestazioni connesse degli artisti interpreti, dei produttori e degli organismi di diffusione. In questo caso i diritti vengono conferiti automaticamente a partire dalla loro creazione. Non sono necessari né particolari formalità, né un deposito dell'opera.

⁴ La proprietà industriale è una delle due grandi categorie - l'altra è la proprietà letteraria e artistica (diritto d'autore) – che costituiscono la proprietà intellettuale. Con l'espressione proprietà intellettuale ci si riferisce all'insieme dei diritti, i cosiddetti *Intellectual Property Rights* (IPR) di carattere: **personale**, ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto personalissimo e inalienabile; **patrimoniale**, connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa, che è invece un diritto disponibile e trasmissibile. Si veda inoltre V. IVONE, *op.cit.*, p. 323.



5. Norme generali sulla Proprietà Intellettuale: in particolare la Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP) e l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).

Alla tutela su base sopranazionale della proprietà industriale contribuiscono numerosi organismi internazionali a carattere permanente. Fra di essi il più antico è l'Unione di Parigi “per la protezione della proprietà industriale”. Essa è una struttura organizzativa a carattere permanente ed aperta, è dotata della personalità giuridica di diritto internazionale, ed è istituzionalmente deputata ad assicurare il funzionamento della CUP e più in generale la protezione internazionale della proprietà industriale.⁵

La Convenzione dell'Unione di Parigi (CUP) per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, composto da 30 articoli (si noti che la Convenzione è stata riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967) costituisce la base della normativa attualmente in vigore, è il primo importante documento internazionale che consente di superare l'ostacolo della territorialità del marchio. Il documento dispone che i Paesi ai quali si applica la Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale, che ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazione d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale.

I principi fissati dalla Convenzione dell'Unione di Parigi sono i seguenti: a) l'istituto della priorità per i brevetti, marchi e disegni (la priorità prevede per chi ha registrato un brevetto nel proprio paese, un intervallo di tempo durante il quale depositare la domanda anche in altri paesi membri della Convenzione, mantenendo la data di validità della prima registrazione); b) la previsione di decadenza o di licenze obbligatorie in caso di non utilizzazione; c) la disciplina dei marchi notoriamente conosciuti; d) la disciplina dei marchi collettivi; e) il sequestro all'importazione di merci con marchi contraffatti; f) le sanzioni contro le indicazioni fallaci di provenienza; g) la disciplina della concorrenza sleale.⁶

L'Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Includine Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) è uno dei trattati stipulati in seno all'accordo GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), nel corso del cd. Uruguay Round.

⁵ La prima in ordine di tempo fra le grandi convenzioni in tema di proprietà intellettuale è stata la Convenzione di Unione di Parigi, che, fin dall'inizio, ha delineato le coordinate fondamentali della protezione internazionale dei marchi. Così, M. RICOLFI, *I Marchi. Nozione. Fonti. Funzione*, in *Diritto Industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, opera a cura di P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, terza ed., Giappichelli, 2009, p.60.

⁶ Sul punto D. APICELLA, *op. cit.*, p. 334.



Il GATT rappresenta un risultato delle negoziazioni avviate in sede internazionale alla fine della seconda Guerra mondiale, tendenti alla creazione di un nuovo ordine economico mondiale. L'accordo, stipulato a Ginevra il 30 ottobre 1947, è stato ratificato dall'Italia con legge 5 aprile 1950, n. 295. Dal 1948 in poi si sono succeduti numerosi incontri internazionali, conosciuti come Trade Round nel corso dei quali gli stati aderenti al GATT hanno negoziato riduzioni tariffarie o altri accordi multilaterali. Va poi aggiunto che a partire dagli anni '80 l'evoluzione del sistema economico mondiale ha chiaramente sancito l'insufficienza operativa del GATT considerato il fatto che esso copriva e copre attualmente solo i beni materiali. A seguito di ciò si sono rese necessarie negoziazioni dell'Uruguay Round tenutesi dal 1986 al 1994 che hanno determinato l'aggiornamento dell'accordo GATT (rimasto in vigore) a cui sono stati aggiunti i General Agreement on Trade in Services (GATS) ed i TRIPS. A sua volta l'organizzazione GATT è stata sciolta e sostituita dalla World Trade Organisation (WTO).

L'Accordo TRIPS, è stato firmato a Marrakech nel 1994 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1996 ed ha lo scopo di ridurre le distorsioni e gli ostacoli al commercio internazionale, elevando il livello internazionale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed impedendo agli stati firmatari di adottare una seppur minima tutela dei suddetti diritti.

L'Accordo TRIPS, composto da 61 articoli, regola due aree importanti relative alla proprietà industriale: nella Parte II vengono definiti i lineamenti divisi per area quali il diritto d'autore ed i diritti connessi, la tutela dei marchi, delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine, dei modelli ornamentali ed industriali, del design industriale, dei brevetti, delle topografie per semiconduttori, dei segreti industriali e commerciali, nonché i controlli su pratiche anticoncorrenziali. Altre categorie sono escluse, come nel caso dei diritti relativi alla protezione dei modelli di utilità e delle banche dati, in quanto non costituiscono creazioni intellettuali. Nella Parte III, invece, sono definite le tipologie di tutela giudiziaria applicate ai diritti della proprietà industriale, tutele di natura civile, penale e disposizioni doganali.

I diritti previsti dall'Accordo sono sottoposti al principio di territorialità, per cui possono essere garantiti solo nei paesi nei quali sono espressamente richiesti, eccezion fatta per il marchio notoriamente conosciuto per il quale la tutela non deve essere richiesta specificamente. La protezione delle innovazioni ha a disposizione l'istituto del brevetto, alternativo e più efficiente del segreto industriale, strumento a disposizione per la protezione del know how applicabile alle innovazioni di processo e di prodotto.

Lo scopo perseguito dalla normativa internazionale è quello di proteggere non solo grandi innovazioni ma anche i miglioramenti continui che derivino da attività di ricerca precedenti, per un periodo di 20 anni.

Prima degli accordi TRIPS, la tutela internazionale della proprietà intellettuale veniva garantita dagli accordi amministrati dalla World Intellectual Property Organisation (WIPO) ed in particolar modo dalla convenzione di Parigi per la



protezione della proprietà industriale, dalla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, e dalla convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi degli organismi di radiodiffusione.

La World Intellectual Property Organisation in italiano Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale ed in francese Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle⁷ (OMPI) rappresenta una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Essa è stata creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare la creatività dell'essere umano e di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. Attualmente conta 183 stati membri, regola 23 trattati internazionali ed ha sede in Svizzera e, più precisamente a Ginevra.

Il predecessore della WIPO fu il BIRPI (ossia il Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – Ufficio Internazionale Unito per la Protezione della Proprietà Intellettuale), che era stato istituito nel 1893 per amministrare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

La WIPO venne creata formalmente dalla Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale - firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed emendata il 28 settembre 1979 -. Secondo l'art. 3 di tale convenzione, la WIPO cerca di << promuovere la protezione della proprietà intellettuale in tutto il mondo >>. La WIPO divenne successivamente, nel 1974, un'agenzia specializzata dell'ONU; essa dispone di risorse finanziarie autonome indipendenti dai contributi dei suoi stati membri.⁸

Tra le organizzazioni internazionali esistenti un ruolo non secondario poi viene occupato dall'EPO e dal PATLIB.

EPO acronimo di European Patent Office, con sede principale a Monaco, fa parte dell'European Patent Organisation un'organizzazione itergovernativa istituita il 7 ottobre 1977 in base alla Convenzione sul brevetto Europeo firmata a Monaco nel 1973. La principale funzione è quella di rilasciare brevetti europei nonché svolgere ricerche di anteriorità con riferimento alle invenzioni oggetto delle domande di brevetto ed esamina eventuali opposizioni presentate avverso tali brevetti europei; l'European

⁷ I compiti di promozione della produzione normativa internazionale, di raccolta e diffusione di informazioni e di gestione di servizi amministrativi assegnati all'OMPI afferiscono tutti alla “*propriété intellectuelle*”, includendo questa, ai sensi dell'art. 2, viii), - “*les droits relatifs: aux oeuvres littéraires artistiques et scientifiques; - aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants; - aux phonogrammes et aux émissions de la radiodiffusion; aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine; - aux dessins et modèles industriels; - aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales; - à la protection contre la concurrence déloyale, et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique*”. Così, P. SPADA, in *Diritto Industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Parte generale, opera a cura di P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, terza ed., Giappichelli, 2009, p.9.

⁸ Si veda a tal proposito, D. APICELLA, *op. cit.*, p. 336.



Patent Office offre l'opportunità, con il deposito, anche telematico, di un'unica domanda di brevetto di proteggere un'invenzione in alcuni o tutti i 39 paesi aderenti all'European Patent Organisation.

PATLIB, invece, acronimo di Patent Library, è una rete europea di oltre 328 Centri di informazione brevettuale dislocati in tutto il territorio europeo, accreditati dalla European Patent Organisation, con lo scopo di offrire al pubblico informazioni utili sui brevetti. Più precisamente tale organismo si occupa di svolgere ricerche approfondite sulla novità e/o inventiva di un'invenzione e redigere i relativi pareri. Per lo svolgimento dei propri compiti ciascun centro PATLIB ha accesso alle banche dati europee ed internazionali fornite dall'EPO.

Tra le Istituzioni comunitarie, infine, troviamo l'UAMI acronimo di Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno con sede in Alicante (Spagna) che rappresenta l'Agenzia dell'Unione Europea che, dal 1996, si occupa della registrazione dei marchi e dei design comunitari. Il marchio comunitario ed il disegno o modello comunitario registrato consentono di proteggere il deposito, anche telematico, di un'unica domanda presso l'UAMI, i relativi diritti di proprietà intellettuale in tutto il territorio dell'Unione Europea. L'Ufficio gestisce l'intera procedura e l'eventuale fase di opposizione alla registrazione di un marchio o di un disegno e modello azionata da terzi.

6. La difesa legale dei diritti legati alla proprietà industriale ed intellettuale può essere esercitata in ambito civile, penale o per mezzo di misure legate alle procedure doganali. La difesa giudiziaria costituisce forse la parte più difficile da armonizzare: gli accordi TRIPs hanno dettato dei principi ai quali i singoli paesi sono tenuti ad uniformarsi. Essi stabiliscono i principi base per quanto attiene le misure cautelari, la raccolta delle prove, i provvedimenti inibitori ed il risarcimento dei danni. La direttiva enforcement 2004/48/CE ha cura di precisare all'art. 1 che il termine "diritti di proprietà intellettuale" include i diritti di proprietà industriale. L'art. 1 c.p.i. stabilisce che «Ai fini del presente codice l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali». Anche l'Accordo TRIPs firmato a Marrakech il 15.4.1994 si riferisce alla proprietà intellettuale nella sua più ampia accezione comprensiva anche della proprietà industriale.

Nel 2005 le leggi, circa quaranta in materia di proprietà industriale, sono state sostituite dal Codice della Proprietà Industriale (CPI) per mezzo di una legge delega la n. 273/2002, ed entrato in vigore con il d.lgs. n. 30/2005 del 10 marzo 2005. Con l'adozione del decreto legislativo n. 30/2005, il legislatore ha inteso riordinare la materia della proprietà industriale, imponendosi una rilettura sistematica della materia⁹.

⁹ Il Codice della proprietà industriale (CPI), emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e



Va aggiunto poi che il primo intervento sul Codice della proprietà industriale si è avuto circa un mese dopo la sua emanazione con l'articolo 1-quater del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, il quale, istituendo l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, eliminava, con l'abrogazione dell'articolo 145 del Codice, il Comitato Nazionale anticontraffazione.

Con decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140 si è provveduto ad adeguare il Codice alla direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale mediante la modifica degli artt. 121 (Ripartizione dell'onere della prova), 124 (Misure correttive e sanzioni civili), 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione), 127 (Sanzioni penali e amministrative), 131 (Inibitoria) nonché alla introduzione degli artt. 121-bis (Diritto d'informazione) e 144-bis (Sequestro conservativo).

Gli interventi sul Codice attuati con il decreto - legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali) si resero necessari al fine di evitare la minaccia di una pronuncia d'infrazione comunitaria. Si modificava l'articolo 44 del Codice portando la durata del diritto d'autore su disegni e modelli da venticinque anni a settanta anni, e si riformulava l'articolo 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 che ha dato attuazione alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha disposto con l'art. 60 la modifica dell'art. 201 (Rappresentanza).

La legge 23 luglio 2009, n. 99 (cd "legge sviluppo") ha disposto (con l'art. 15, comma 2) la modifica dell'art. 127 (Sanzioni penali e amministrative) con l'art. 19, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, la modifica degli artt. 47 (Divulgazioni non opponibili e priorità interna), 120 (Giurisdizione e competenza), 122 (Legittimazione all'azione di nullità e

valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, riordinando e accorpando oltre 40 testi normativi tra leggi e provvedimenti, conseguenti in particolare all'adeguamento delle norme italiane ai regolamenti comunitari e alle disposizioni delle convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito. Il testo unico sulla proprietà industriale ha quindi comportato un'intensa attività di semplificazione burocratica e una sintesi organizzata delle disposizioni preesistenti. Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è entrato in vigore il 19 marzo 2005.

In particolare, il Codice richiama e fa propri i principi generali e i contenuti della Convenzione di Parigi del 1883, il primo trattato internazionale sui brevetti che ancora oggi rappresenta, per i 157 Stati aderenti, uno dei principali punti di riferimento per la disciplina internazionale della proprietà industriale. La Convenzione è stata aggiornata più volte, l'ultima delle quali nel 1967 con la Convenzione di Stoccolma che ha portato alla costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede in Ginevra. Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 recante modifiche al codice della proprietà industriale, emanato in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, contiene, non soltanto una serie di disposizioni modificative ed integrative del testo del codice, tese ad aggiornarne il contenuto e ad armonizzarne la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice, ma anche, strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti a carico degli utenti, correggendo, altresì, evidenti errori nell'armonizzazione.



di decadenza), 134 (Norme in materia di competenza), 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore), 245 (Disposizioni procedurali).

In Italia i provvedimenti cautelari a difesa della proprietà industriale sono: a) la descrizione, b) il sequestro, c) l'inibitoria.

La descrizione ha come obiettivo l'acquisizione degli elementi probatori delle violazioni di marchi e brevetti, con l'acquisto nei casi più elementari dei prodotti contraffatti, o la ricerca di altre prove documentali. Ai sensi dell'art. 128 del Codice della Proprietà Industriale << il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità>>.

Il sequestro è richiesto senza sentire la parte che sarà citata nel caso di conferma del provvedimento e consente di sottrarre i prodotti dalla disponibilità del contraffattore in modo da impedirgli di eliminare le prove. Esso è invece disciplinato dall'art. 129 CPI, il quale prevede che il titolare di un diritto di proprietà industriale può << chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione>>. Va inoltre rilevato che il nostro legislatore ha inteso dedicare una attenzione particolare alle esigenze di riservatezza e di data protection contenute nel d.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), stabilendo che qualora la misura cautelare venga estesa agli "elementi di prova", dovranno essere adottate "misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate".

Sia la descrizione che il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Inoltre, stabilisce che "gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia".

L'inibitoria, infine, impedisce alla parte citata di produrre, commercializzare, o utilizzare il prodotto contraffatto; alle misure cautelari seguiranno le misure ordinarie, a conferma parziale o totale delle precedenti. Ai sensi dell'art. 131 del Codice della Proprietà Industriale << il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari>>.

Nel pronunciare l'inibitoria, l'Autorità giudiziaria può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente contestata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Va ricordato che ogni provvedimento cautelare può essere concesso solo in presenza di un *fumus boni iuris* e di un *periculum in mora*. Il *fumus boni iuris* viene individuato normalmente nella presenza della violazione e nei rischi legati alla



reiterazione dell'attività illecita, che potrebbe – di fatto – rendere inutile il provvedimento di condanna assunto in sede di merito. Spesso la giurisprudenza sostiene che la sussistenza del fumus è in re ipsa.¹⁰

Va infine esaminata l'ulteriore tipologia di tutela giudiziaria applicata ai diritti della proprietà industriale ed intellettuale che consiste nella tutela doganale. Se la difesa giudiziaria di tipo civile e penale si articola fra i diversi sistemi giudiziari presenti nei paesi aperti al libero scambio, la giustizia civile per i paesi dell'Unione Europea segue un percorso di armonizzazione. La tutela doganale segue un Regolamento adottato dalla Commissione Europea ed è entrato in vigore il 1 luglio 2004; la procedura da seguire è applicabile a chi detiene diritti di proprietà industriale quali il marchio, il diritto d'autore, i disegni o modelli registrati, il brevetto per invenzione ed il certificato protettivo complementare.

Il soggetto che intende avvalersi della tutela doganale deve fornire all'Agenzia delle Dogane i documenti con le informazioni che consentano di identificare i prodotti contraffatti e che danneggiano chi detiene uno dei diritti poc'anzi citati: destinazione della merce, il mezzo di trasporto utilizzato, l'identificazione della spedizione.

Le Autorità doganali, dopo aver esaminato la domanda, rendono operative le procedure di controllo rapidamente. Qualora la dogana individua merce sospetta, avvisa il titolare del diritto il quale ha il tempo di esaminarla e di richiedere il fermo presso l'autorità giudiziaria, e proseguire con il sequestro probatorio se è interessata la giustizia penale. Gli strumenti doganali sono pertanto utilizzabili per proteggere i diritti di proprietà industriale, se le autorità doganali sono correttamente informate dai titolari dei relativi diritti.

7. La tutela dei diritti della Proprietà Intellettuale negli Stati Uniti d'America riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico nazionale, tanto da essere riconosciuta a livello costituzionale. L'art. 1, comma 8, conferisce, infatti, al Congresso degli Stati Uniti d'America il potere di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando agli inventori ed autori il diritto esclusivo sulle loro invenzioni ed opere. Negli Stati Uniti l'enorme mercato dei prodotti ad alto livello tecnologico ha contribuito alla diffusione di fenomeni di contraffazione. A tal proposito la legislazione statunitense in tema di brevetti e marchi, nonché di lotta alla contraffazione è attualmente una delle più avanzate al mondo¹¹.

Invero il fenomeno della contraffazione non può considerarsi limitato unicamente ai prodotti di lusso, giacché interessa ormai una vasta gamma di beni di

¹⁰ Sul punto Trib. Torino, 8 maggio 1996, in *Dir. ind.*, 1996, p. 918; Trib. Napoli, 31 maggio 1997, in *Dir. ind.*, 1997, p. 923; Trib. Roma, 13 giugno 2001, in *Giust. civ.*, 2001, 15, p. 1885.

¹¹ S. LE GOUEFF, *Convergence between telecommunications and audiovisual: consequences for the rules governing the information market – IPR and treatment of media*, European Commission – Legal Advisory Board – Brussels, 30 April 1996.



largo consumo che va dalle sigarette alle bevande alcoliche, ai prodotti alimentari così come ai cosmetici, alle medicine e materiale medico ai componenti elettronici ciò comportando una minaccia concreta per i consumatori.

Nel corso degli ultimi anni l'Amministrazione americana ha assunto una posizione decisa nella lotta alla contraffazione. A livello nazionale sono stati adottati numerosi provvedimenti legislativi e diverse proposte di legge, tra cui il cd. Programma STOP (acronimo di Strategy Targeting Organized Piracy), lanciato nel 2004. L'iniziativa ha come scopo di impedire, da un lato, la circolazione di beni contraffatti all'interno del territorio degli Stati Uniti e, dall'altro, di sostenere le aziende americane nella tutela dei loro diritti sui mercati internazionali, coinvolgendo a diversi livelli ed in maniera unitaria il Department of Commerce, il Department of Justice, il Department of Homeland Security, la Food and Drug Administration e lo State Department. E' altresì previsto un rafforzamento degli accordi stipulati in ambito internazionale e multilaterale (si pensi a G8 ed OCSE), degli Accordi bilaterali di Libero Scambio (Free Trade Agreements and Implementations) e di partnership (Unione Europea e Giappone).

Il settore del software statunitense è diventato un sostenitore della lotta alla pirateria; invero la pirateria del software è favorita dall'elevata crescita mondiale del mercato dei Personal Computer¹².

Come detto gli Stati Uniti aderiscono a numerosi trattati ed organizzazioni internazionali in tema di riconoscimento e protezione della Proprietà Intellettuale, tra i quali la Convenzione di Parigi sulla Protezione della Proprietà Industriale, la Convenzione Universale sul Diritto d'Autore (cd. Universal Copyright Convention), la Convenzione di Berna per la protezione della opere letterarie ed artistiche, il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.

Gli Stati Uniti insieme all'Italia sono firmatari del Patent Cooperation Treaty (PCT che facilita l'ottenimento della protezione per le proprie invenzioni in più Paesi Europei ed extra Europei firmatari del Trattato) o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti gestito dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) a cui ogni Stato può aderire.

8. Il sistema di tutela della proprietà industriale si caratterizza principalmente nell'area delle invenzioni industriali per la presenza di peculiari differenze rispetto al sistema europeo. Attualmente i brevetti e gli altri diritti di proprietà intellettuale, svolgono un ruolo fondamentale nel panorama economico internazionale. Il sistema di common law vigente negli Stati Uniti (caratterizzato dalla circostanza che il titolare di un brevetto deve conoscere numerose decisioni dei tribunali statunitensi riguardanti aspetti fondamentali della protezione brevettuale – compresi il modo attraverso cui

¹² R. TOWSE, *Incentive and Reward: An Economic Analysis of Copyright and Culture in the information Age*, Elgar, Cheltenham, 2001. Si veda inoltre, G.H. REICHMAN, *Proprietary Rights in Computer-Generated Production*, Wipo World Wide Symposium on the Legal Protection of Artificial Intelligence 205, (1991).



un'invenzione può essere registrata come brevetto e la portata della conseguente tutela brevettuale) prevede che ogni singola sentenza di un tribunale possa modificare la legislazione vigente o, in alcuni casi, creare nuove norme giuridiche applicabili a casi successivi. Si pensi ad esempio alle decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti, le quali devono essere rispettate dai tribunali di grado inferiore. La competenza per i casi disciplinati dalla legislazione brevettuale è attribuita ad un tribunale speciale denominato Federal Circuit - gerarchicamente sottoposto alla Corte Suprema -, e in materia di brevetti qualsiasi tribunale di grado inferiore è vincolato alle decisioni del Federal Circuit. La Corte Suprema, ad esempio nel caso *KSR International Co. vs. Teleflex Inc.*, ha introdotto una norma che rende più difficoltoso l'ottenimento di brevetti per invenzioni che dipendano dalla combinazione, sotto nuova forma, di prodotti o tecnologie esistenti (si pensi che molte invenzioni di successo sono il frutto della combinazione di elementi preesistenti – ad esempio il Post-it, nato dalla combinazione, o meglio dalla interazione, tra una colla di precedente invenzione e la carta -). Nel caso suesposto la Corte Suprema veniva chiamata ad esprimersi riguardo alla validità di un brevetto KSR per la progettazione di un acceleratore per autoveicoli, derivante dalla combinazione di un pedale e di un sensore elettronico preesistenti. Precedentemente i tribunali statunitensi avevano applicato una norma del Federal Circuit in base alla quale la validità di tale brevetto veniva riconosciuta a patto che l'intuizione o lo spunto creativo dell'inventore - diretti a realizzare la succitata combinazione -, al momento dell'invenzione non fossero derivati da un'esigenza già preesistente. Nel caso KSR la Corte Suprema dichiarò inesatta la norma del Federal Circuit stabilendo che la validità di un brevetto per un'invenzione derivante dalla combinazione di elementi preesistenti è limitata ai casi in cui l'invenzione affronti un'esigenza ovvero risolva un problema sconosciuti al momento dell'invenzione.

Nel sistema continentale europeo e nella maggior parte dei paesi del mondo – caratterizzati dalla regola del first to file – la protezione accordata al sistema brevettuale è legata alle formalità dell'atto di deposito; pertanto nessun'altra condotta precedente assume significato.

Negli Stati Uniti, invece, vige la regola del first to invest secondo cui prevale chi ha inventato per primo e non rileva chi abbia depositato per primo. Per individuare chi è stato il first to invest esiste un sistema di referenze in base al quale l'inventore è obbligato a conservare le prove di quanto ha ideato e ciò della data dell'invenzione. In pratica, l'inventore – nel momento in cui inizia il processo inventivo – dovrebbe tenere nota di ogni sua attività professionale; terze persone di sua fiducia dovrebbero, però, essere chiamate periodicamente a prendere visione del processo inventivo, confermando in forma scritta ciò di cui sono venuti a conoscenza.

L'United States Patent and Trademark Office (in acronimo USPTO) rappresenta l'Ente federale di riferimento in materia di brevetti e marchi e dipende direttamente dal Department of Commerce del Governo Federale.



Il sistema brevettuale statunitense è disciplinato dal Patent Statute, Title 35 dell'United State Code (Raccolta delle Leggi Federali Statunitensi) emanato nel 1952, come modificato dall'American Inventors Protection Act (AIPA) del 1999.¹³ Va precisato che la legge federale è l'unica demandata a disciplinare la normativa statunitense in materia di brevetti, mentre la normativa in tema di marchi d'impresa è disciplinata sia a livello federale che a livello statale. Pertanto gli Stati dell'Unione non solo non possono legiferare in materia brevettuale, ma è anche previsto che le Corti civili dei singoli Stati non sono competenti a giudicare controversie riguardanti i brevetti, essendo tale normativa demandata esclusivamente in via giudiziaria alla giurisdizione delle Corti Federali ed – in via amministrativa – all'USPTO.¹⁴

I brevetti concessi dall'USPTO si suddividono poi in brevetti di utilità (utility patents), brevetti per disegni industriali (design patents) e brevetti per varietà vegetali (plant patents).

La legge brevettuale statunitense detta la definizione di brevetto di utilità, o meglio, definisce cosa possa essere oggetto di un brevetto di utilità consistendo esso in ogni procedimento nuovo ed utile, macchinario, manufatto, composizione di materia o miglioramento nuovo ed utile. Il termine “procedimento” viene definito come qualsivoglia processo, azione o metodo ed include procedimenti tecnici ed industriali, il termine “manufatto” si riferisce a beni prodotti industrialmente, mentre “composizione di materia” viene definita come composizioni chimiche e può includere miscele di sostanze chimiche nonché composti chimici nuovi.

Il brevetto di utilità deve soddisfare i requisiti di novità, di non ovvietà per un esperto del settore e ciò alla luce della tecnica già esistente al momento del deposito della domanda di brevetto e di utilità, ciò significando che l'invenzione rivendicata può essere attuata.

Un presupposto determinante per la concessione del brevetto è rappresentato dalla circostanza che il trovato brevettuale non sia stato divulgato né utilizzato commercialmente da terzi negli Stati Uniti, o brevettato ovvero descritto in una pubblicazione statunitense prima che venisse ideato dal soggetto richiedente, oppure utilizzato pubblicamente ovvero commercializzato più di un anno prima della data del deposito della domanda di brevetto statunitense (cfr. sul punto 35 U.S.C. 102 Conditions for patentability).

Da ciò discende che nel caso in cui il trovato brevettuale venga descritto in una pubblicazione o venga utilizzato pubblicamente negli Stati Uniti, verrà accordato dalla legge statunitense un grace period o “periodo di grazia” di dodici mesi che decorrono

¹³ Title 35 of the United States Code (U.S.C.), and Title 37 of the Code of Federal Regulations (C.F.R). Il 29 Novembre 1999, il Congresso emanò l'American Inventors Protection Act of 1999 (AIPA Law 106-113, 113Stat. 1501 1999).

¹⁴ Interessante il contributo sul punto di P. GERLI, *Le convenzioni internazionali di brevettazione, in Brevetti e impresa – Come proteggere e valorizzare l'innovazione industriale*, a cura di Diego Pallini, IPSOA, Sezione Gestione Aziendale e Management, 2008, p. 179 ss.



dalla data in cui il trovato brevettuale è pronto per essere depositato, periodo nel quale sarà possibile divulgare il trovato brevettuale, presentarlo al pubblico ed a potenziali acquirenti.

Queste divulgazioni non fanno venir meno il requisito della novità richiesto per la brevettazione. Il citato grace period consente, dunque, all'inventore di decidere se affrontare o meno gli oneri di brevettazione e crea al contempo problemi di coordinamento con il sistema europeo in quanto se da un lato privilegia l'inventore statunitense nel proprio territorio, dall'altro lo pregiudica nei diritti che potrebbe ottenere all'estero.

Un rimedio che consente di preservare i diritti di brevetto nei paesi esteri è quello di depositare un brevetto provvisorio nella data in cui il trovato brevettuale viene divulgato o pubblicamente utilizzato. A tal proposito la legge statunitense prevede la possibilità di depositare una domanda di brevetto "provvisoria" che consente di non essere sottoposta ad un esame di merito da parte dell'Ufficio Brevetti statunitense, e consente in ogni momento al richiedente di rivendicare la priorità della domanda provvisoria nel caso in cui depositi una domanda di brevetto definitivo entro il termine di dodici mesi così come previsto dalla legge statunitense.

9. Negli Stati Uniti, così come in Italia, vengono violati i diritti di privativa altrui derivanti da un brevetto nel caso di utilizzo, offerta in vendita, vendita o importazione di prodotti rientranti nell'ambito di protezione del brevetto in questione¹⁵. Il titolare del brevetto contraffatto può rivolgersi alle Corti Federali per ottenere un provvedimento di inibitoria (il c.d. injunction) diretto ad impedire la continuata violazione dei diritti di privativa intellettuale del titolare del brevetto azionato, e chiedere, inoltre, al Giudice il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dell'ambito di protezione del trovato brevettuale individuato nelle rivendicazioni. Il convenuto potrà, a sua volta, contestare la validità del brevetto, chiedendo che venga dichiarata la nullità che diventerà oggetto di decisione della Corte Federale.

Va infine rilevato che i procedimenti per violazione e/o contraffazione di brevetti vengono disciplinati dalle regole di procedura delle Corti federali. La decisione di una Corte Distrettuale può essere impugnata innanzi alla Court of Appeals del Federal Circuit. (Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. §§1051 et seq; Trademark Rules of Practice, 37 C.F.R.).

10. Tra i vantaggi immediatamente ricollegabili alla registrazione di un marchio, di un brevetto o di altro diritto di privativa industriale negli Stati Uniti, rientra la possibilità di ottenere la collaborazione delle Dogane statunitensi (meglio conosciute come U. S. Custom and Border Protection), Ente del Department of Homeland Security.

¹⁵ Si veda sul punto, W.R. CORNISH, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 1991.



La normativa sulla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuta principalmente nel Code of Federal Regulation (cfr. Title 19 – Custom Duties Chapter I Bureau of Customs and Border Protection, Department of Homeland Security; Department of the Treasury) conferisce mandato alle Dogane di intervenire per bloccare prodotti di importazione che violano i diritti di marchio, brevetto e/o di ogni altra privativa industriale.

Le Dogane hanno pertanto emanato procedure doganali che consentono di depositare, dietro pagamento di una tassa, un marchio o un copyright o altro diritto di privativa, presentando i certificati di registrazione. E'altresì previsto un servizio di deposito on-line (Intellectual Property Right e-Recordation) con istruzioni dettagliate che consentono la compilazione dei moduli.

Il titolare di tali diritti può richiedere l'intervento delle Dogane e queste possono bloccare un'importazione se ritengono che i marchi riportati su di un prodotto non siano originali o se l'importatore non sia elencato tra i soggetti autorizzati dal titolare del diritto.

11. Particolarmente interessante è la situazione nella Federazione Russa relativamente alla proprietà intellettuale che merita una specifica trattazione.¹⁶

Occorre premettere che la nuova Costituzione della Federazione Russa è la più democratica e perfetta nella storia della Russia¹⁷. Invero le Costituzioni precedenti erano molto influenzate dal modello francese che prevedeva una forte presenza presidenziale nel sistema politico ed una descrizione dettagliata dei diritti e delle libertà, secondo le norme della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Nel corso degli

¹⁶ Il 1 ottobre 2014 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina della proprietà intellettuale, introdotte dal Legislatore russo con la legge di riforma del Codice Civile dello scorso 12 marzo. Proprio il libro IV del Codice Civile, approvato nel 2006, al quale si affiancano alcune leggi speciali e deliberazioni degli organi di Governo che forniscono una disciplina dettagliata per determinati profili (si pensi ad esempio alla deliberazione n. 1203/1997, che disciplina l'Agenzia Russa dei brevetti e dei marchi), è la principale fonte di disciplina della proprietà intellettuale in Russia.

¹⁷ Marat Terterov. *Doing Business with Russia*. Londra GMB Publishing Ltd., 2004 (3a ed.) Questo testo preso dalla serie "*Doing Business with ...*" offre una valida panoramica dell'attuale clima politico, economico e giuridico russo dal punto di vista dell'uomo d'affari. Esso comprende un gran numero di articoli, scritti da esperti, su temi che spaziano dagli "investimenti diretti in Russia" al "regime di proprietà in Russia". Michiel Elst e Katlijn Malfliet, editori. *Intellectual Property in the Russian Federation: A System in Transition*. Bruxelles: Bruylant, 1994. In esso è possibile riscontrare una panoramica del vecchio sistema sovietico del diritto sulla proprietà intellettuale, includendo anche alcune informazioni sulle origini della legislazione sulla proprietà intellettuale emanata nella Federazione Russa; Pascal Elizabeth. *Defining Russian Federalism*. Westport, CN: Praeger, 2003. Risnes Brynjulf. *The Legal Foundations of the New Russia*. Oslo: Istituto norvegese di Affari Internazionali, 1999. Questa raccolta include articoli sulla Corte costituzionale, sul processo elettorale russo, sul federalismo e sui cittadini che inoltrano denunce contro gli enti pubblici. www.rupto.ru; *Russian Politics and Law*. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1992 -. Bimestrale. Questo periodico contiene traduzioni integrali di articoli, principalmente da pubblicazioni in lingua russa, nei campi della politica, diritto, affari pubblici, pubblica amministrazione e altri settori correlati.



anni, gli sviluppi del diritto russo sulla proprietà intellettuale hanno rispecchiato l'evoluzione politica del paese¹⁸. La tutela giuridica della proprietà intellettuale in Russia affonda le sue origini nel “Manifesto sui privilegi delle invenzioni e scoperte nelle arti e nelle scienze” del 17 giugno 1812. Il manifesto, firmato dall'imperatore Alessandro I, viene considerato “il primo atto giuridico russo per la tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale”. Nei seguenti cento anni si è seguita la stessa linea di sviluppo degli altri paesi fino ad arrivare alla rivoluzione bolscevica del 1917, anno in cui il sistema politico ed economico russo cambiò drasticamente e repentinamente, istituendo una Repubblica socialista sovietica in sostituzione di una monarchia capitalista. Ad ogni buon conto, in un primo momento, cambiamenti così drastici non hanno influenzato il diritto russo sulla proprietà intellettuale¹⁹. Ciò perché i rivoluzionari erano troppo occupati con questioni molto più importanti dell'adattamento delle leggi sulla proprietà intellettuale alla nuova ideologia. Poi, durante il periodo della Nuova Politica Economica (NEP), si è avuta una breve ma importante ripresa imprenditoriale ed economica che ha fornito le basi per l'inserimento delle leggi sulla proprietà intellettuale all'interno del nuovo stato sovietico. Nel 1931 si è assistito all'abolizione della proprietà intellettuale privata a favore di un sistema in cui l'inventore riceveva un compenso nominale in cambio dell'assegnazione in modo permanente della sua invenzione e dei diritti di proprietà intellettuale allo Stato. Tale sistema di protezione della proprietà intellettuale, durato fino alla fine degli anni della perestroika, ha assunto l'attuale assetto normativo solo in seguito al crollo dell'Unione Sovietica avvenuto nel 1991, quando la necessità di una riforma divenne evidente. Il processo di riprivatizzazione dei brevetti e della proprietà intellettuale trae una risoluzione definitiva solo nel 1992 con il passaggio di una serie di leggi che regolano le questioni di proprietà intellettuale.²⁰

Queste leggi costituiscono la fonte primaria del diritto sulla proprietà intellettuale nella Federazione russa e nonostante siano state soggette a modifiche nel corso degli anni, sono ancora oggi in vigore e più precisamente ricordiamo:

¹⁸ Cfr. *Bulletin of the Current Research in the East European Law*. Stati Uniti: s.n., 1972 – pubblicato 3 volte l'anno. Questo bollettino è pubblicato presso l'Università di Toronto, Centro studi per la Russia e l'Europa dell'est. Esso fornisce un'estensiva copertura sulle pubblicazioni in corso. Elenca libri, recensioni, articoli tratti da riviste giuridiche e di altre riviste affini David L. Garrison e Ludmila Gans, general editors.

¹⁹ *Intellectual Property in the Ex-Soviet Union republics*. Seattle, WA. Pub Skaya, 1992-1994. Tale rivista contiene una raccolta di saggi di vari autori che commentano la transizione dal sistema sovietico di protezione della proprietà intellettuale al presente sistema della Federazione Russa. G.M. Danilenko and William Burnham. *Law and Legal System of the Russian Federation*. Yonkers, NY: Juris, 2004 (3a ed.) Questo testo copre tutti gli aspetti del diritto russo, inclusi estratti di brani tratti da casi giudiziari e casi di studio.

²⁰ Ancorché alla disciplina della proprietà intellettuale sia attribuita particolare rilevanza, e nonostante sia stata ideata di recente, si deve rilevare che essa ha sofferto nel passato prossimo di diversi profili di arretratezza, considerando che, soprattutto alla luce della forte globalizzazione, è richiesta una disciplina particolarmente precisa per tutelare la proprietà intellettuale nelle varie forme in cui essa può declinarsi.



a) Il diritto dei brevetti della Federazione Russa del 23 settembre 1992, n. 3.517-I, con modifiche ed emendamenti, introdotte dalla legge federale del 7 febbraio 2003, n. 22-FZ, in vigore dal marzo 2003 (eccezion fatta per i paragrafi 14 e 15 del punto 2, comma 8 del punto 23, punto 30 dell'articolo 1 e punto 1 dell'articolo 7 in relazione alle invenzioni segrete entrata in vigore nel gennaio 2004). Questo statuto istituisce il quadro normativo del diritto dei brevetti in Russia, evidenzia i requisiti per la protezione dei brevetti e dei diritti concessi ai proprietari di brevetti di invenzione, brevetti del modello di utilità e di brevetti di design industriale.

b) Legge della Federazione Russa No. 3.520-1 sui marchi, marchi di servizio e denominazioni d'origine delle merci del 23 settembre 1992, in aggiunta del 27 dicembre 2002. Questa legge crea il quadro di lavoro del diritto dei marchi russi. In essa sono illustrati i requisiti per ottenere un marchio registrato e i diritti concessi ai proprietari di marchi, marchi di servizio e di denominazioni di origine.

c) Legge della Federazione Russa relativa alla tutela giuridica dei programmi per computer e banche dati No. 3.523-1 del 23 settembre 1992, riguardante cambiamenti e modifiche introdotte dalla Legge Federale n. 177-FL il 24 dicembre 2002. Questa legge estende la protezione del copyright prevista per legge ai programmi computer e alle banche dati.

d) Legge della Federazione russa sulla protezione giuridica delle topologie di circuiti integrati n. 3.526-1 del 23 settembre 1992, riguardante cambiamenti e modifiche introdotte dalla Legge Federale n. 82-FL nel luglio 2002. Questo statuto estende la protezione di disegni di disposizione dei circuiti elettrici su chip che si adattano alle esigenze di legge.

e) Legge della Federazione russa in materia di diritto di autore e dei diritti No. 5.351-I del 9 luglio 1993, modificato il 20 luglio 2004. Questo statuto crea il quadro del diritto di autore russo. In esso vengono trattati i temi connessi alla tutela di opere scientifiche, letterarie e artistiche (copyright) e dei fonogrammi, spettacoli e programmi di radiodiffusione.

11.1. Per quanto riguarda i marchi e i brevetti, in particolare, la Federazione Russa è parte dei seguenti accordi internazionali²¹ (fonte: WIPO): a) Convenzione di Parigi

²¹

Il

boom

economico che ha caratterizzato l'economia russa a partire dalla fine dello scorso millennio ha determinato, da un lato, un progressivo incremento del potere di acquisto della maggior parte dei ceti sociali (sostenuto dalla concessione di crediti al consumo su larga scala) e nella graduale "normalizzazione" della concorrenza tra le imprese e, dall'altro, la pressante necessità di sostenere la crescita con investimenti tesi ad assicurare l'ammodernamento del comparto industriale e infrastrutturale e la capacità concorrenziale del sistema economico russo. La Russia è così divenuta a livello globale uno tra i più allettanti mercati di sbocco per merci, servizi e tecnologie d'avanguardia, attraendo l'insediamento di grandi e medie imprese straniere con propri impianti produttivi locali, reti di distribuzione e strategie di sviluppo di lungo termine.



per la protezione della proprietà industriale (CUP), in vigore in Russia dal luglio 1965; b) Convenzione istitutiva della WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale), in vigore in Russia da marzo 1970 sotto l'Unione Sovietica e poi riconfermata dalla Federazione Russa; c) Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti, in vigore in Russia dall'ottobre 1976; d) Trattato PCT (Patent Cooperation Treaty), in vigore in Russia da marzo 1978; e) Trattato PLT (Patent Law Treaty) in vigore in Russia dal 1990, ma non ha ancora ratificato formalmente la convenzione; f) Convenzione di Berna in vigore dal 1995; g) Accordo di Madrid in vigore dal 1976 e firmataria del protocollo di Madrid dal 1997.²²

11.2. Nella Federazione Russa il codice che regola il diritto di privativa avente ad oggetto un disegno industriale è il Codice Civile (parte quarta, "Capitolo 72, Diritto sui Brevetti") che disciplina i rapporti di protezione giuridica, l'utilizzo delle invenzioni, i modelli di utilità ed i disegni industriali. Il procedimento di registrazione dura in media dodici mesi ed i requisiti per la protezione sono la novità, l'originalità e l'applicazione industriale ciò come previsto per i brevetti d'invenzione. I brevetti di design industriale sono concessi in seguito ad una realizzazione artistica d'ingegneria, prodotta

A ciò si aggiunga l'ingresso della Federazione Russa nel WTO/OMC. La sottoscrizione e la ratifica di una serie di accordi internazionali, unitamente all'elevato livello di armonizzazione tra legislazione russa in materia di proprietà intellettuale e la legislazione di molti Paesi europei, hanno senz'altro semplificato il compito dei riformatori.

²² Non può sottacersi che la normativa russa sulla proprietà intellettuale è in continua evoluzione grazie anche alla forte spinta evolutiva impressa dall'adesione della Russia alla WTO e dalla conseguente adesione all'accordo TRIPS (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Tale accordo è stato promosso proprio dalla WTO allo scopo di stabilire degli standard minimi omogenei di tutela della proprietà intellettuale. Ed infatti, un primo passo compiuto dalla Federazione Russa verso il rafforzamento della tutela della proprietà intellettuale, alla luce anche dell'adesione alla WTO, è stata proprio la creazione di una Corte specializzata della proprietà intellettuale, prevista con legge costituzionale 4FKZ, del 6 dicembre 2011. La tutela della proprietà intellettuale è stata ulteriormente rafforzata con le recenti modifiche apportate al Codice Civile russo. Tra le principali novità rientra la circostanza che non è più necessario registrare gli accordi di cessione o concessione di diritti di proprietà intellettuale (ad esempio un contratto di licenza commerciale), ma è sufficiente comunicare alla competente agenzia statale (Rospatent) gli estremi dell'accordo, riducendo notevolmente le esigenze burocratiche connesse alla conclusione dei citati accordi. Sono state poi introdotte diverse novità in termini di registrazione di invenzioni, disegni industriali, modelli e marchi. Concetto particolarmente interessante introdotto dal nuovo art. 1358 del Codice civile russo è poi quello della "invenzione dipendente" (зависимое изобретение), la quale si caratterizza per la circostanza di poter essere utilizzata unicamente con un'invenzione già brevettata. Sotto il profilo pratico, ciò comporta che per poter utilizzare un'invenzione dipendente è necessario ottenere previamente l'autorizzazione del titolare dell'invenzione principale, il che costituisce un ulteriore rafforzamento alla tutela della proprietà intellettuale. Il legislatore russo ha, infine, novellato la disciplina relativa alla quantificazione del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tale disciplina, prevede che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (marchio, brevetto o disegno) potrà chiedere un risarcimento il cui ammontare è predeterminato in una somma compresa tra 10.000,00 e 5.000.000,00 RUR (ossia circa tra € 180,00 e € 94.000,00), oppure una somma pari al doppio del valore della licenza del diritto di proprietà intellettuale violato.



commercialmente o manufatta, che ne caratterizza i tratti esterni. L'aspetto può essere sia tridimensionale che bidimensionale a seconda delle necessità e più oggetti possono essere uniti per formare un oggetto complesso. Nel preparare una domanda di registrazione l'immagine esterna è il documento chiave che la caratterizza e che contiene tutte le informazioni circa il disegno industriale sostenuto. Prima della presentazione di una domanda di registrazione di disegno industriale è consigliato svolgere una ricerca preliminare. La richiesta di brevetto di disegno industriale deve contenere: innanzitutto la richiesta di concessione di brevetto; in secondo luogo la descrizione del disegno industriale; poi la rappresentazione dell'articolo in questione, la descrizione delle proprietà chiave, disegni o fotografie, ed infine la specificazione dell'ambito di utilizzo. Nel caso si rendano necessarie diverse rappresentazioni dello stesso articolo è possibile presentare una domanda di registrazione multipla, questa prevede la presentazione di oltre 6 varianti per lo stesso articolo. Il deposito della richiesta di registrazione prevede la presentazione di otto chiare rappresentazioni di ciascuna delle varianti, la procura in firma semplice, le informazioni personali del richiedente nonché una breve descrizione del disegno industriale che viene presentato. Si possono, dunque, elencare in breve gli elementi per la registrazione di un disegno industriale che sono: a) la realizzazione di una ricerca preliminare sul disegno; b) la compilazione di una domanda di registrazione adeguatamente compilata; c) il deposito della domanda presso l'ufficio brevetti; d) l'esame del disegno industriale, che avviene presso l'ufficio brevetti e stabilisce la sua conformità ai requisiti di brevettazione; e) la prova dell'avvenuto pagamento.

La tutela giuridica delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, invece, è implementata in seguito alla sua registrazione presso l'agenzia dei brevetti conosciuta con il nome Rospatent. Il diritto di utilizzare l'indicazione geografica o la denominazione di origine può essere concessa a qualsiasi soggetto giuridico o persona fisica residente nello stesso luogo geografico di produzione di beni aventi le medesime caratteristiche.

11.3. Nella Federazione Russa il contenzioso giudiziale in materia di privativa industriale è suddiviso tra Tribunali Ordinari, Tribunali Commerciali e Tribunali di Arbitraggio. I Tribunali Ordinari, sono competenti in materia di giudizio sui casi che coinvolgono persone fisiche in una delle parti coinvolte. I Tribunali Commerciali sono competenti in materia di attività e transazioni commerciali; possono fare appello a questi tribunali le persone giuridiche e/o registrate ufficialmente. Tali Tribunali gestiscono procedimenti penali che comprendono la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e i crimini ad essa correlati. I Tribunali di Arbitraggio, invece, svolgono la loro funzione in maniera simile agli altri due tribunali ma la loro competenza è limitata ai casi in cui le parti abbiano espressamente convenuto di risolvere la controversia con tale Tribunale. Secondo gli articoli 146, 147, 180 del codice penale russo, l'appropriazione indebita dei diritti d'autore (plagio) ed altre violazioni della proprietà intellettuale che abbiano causato danni sostanziali o che sono stati commessi in maniera



ripetuta da un gruppo di persone, dal singolo o da una organizzazione criminale, sono perseguibili per legge secondo il codice penale, con l'applicazione di sanzioni penali. Alcuni casi sono invece riferiti agli organi amministrativi. La camera per le dispute sulla proprietà intellettuale prende in considerazione le seguenti tematiche: a) il ricorso contro il rifiuto di concedere un brevetto; b) il ricorso contro la decisione dell'esaminatore di ritirare la concessione di brevetti per invenzioni, modelli di utilità e disegni industriali; c) la continuazione di un precedente Certificato di autore dell'URSS, brevetti per invenzioni, disegni industriali e brevetti eurasiatici rilasciati in conformità con la Convenzione sui brevetti euroasiatici del 9 settembre 1994; d) i ricorsi contro il rifiuto di accettazione della richiesta di marchio e richieste di denominazioni di origine, pronunciate in sede di formale riesame; e) i ricorsi contro il rifiuto della richiesta di marchio e richieste di denominazioni di origine, pronunciate in sede di esame sul campo e ricorsi contro gli "Avvisi di rifiuto finale della protezione" rilasciati in conformità all'Accordo di Madrid ed il protocollo per la registrazione internazionale dei marchi; f) i ricorsi contro le decisioni dell'esaminatore che revocano le richieste di marchio e le denominazioni di origine; g) le opposizioni ai marchi di terzi, denominazioni di origine e registrazioni internazionali in Russia; h) le opposizioni alla registrazione dei marchi quali la registrazione in nome dell'agente o rappresentante del titolare, senza l'autorizzazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione di Parigi; i) le richieste di riconoscimento di un marchio quale "marchio noto" nella Federazione russa; l) le richieste di cancellazione anticipata dei marchi di fabbrica nel caso in cui siano diventati di uso comune / denominazione comune di determinati beni; m) le richieste di cancellazione anticipata di marchi, tra cui le registrazioni internazionali in caso di mancato utilizzo durante un periodo di 3 anni dopo la registrazione; n) le richieste di cancellazione di registrazione di denominazioni di origine; o) i ricorsi contro il riconoscimento di un marchio quale "marchio noto" nella Federazione russa.

Le autorità anti-trust trattano, inoltre, i casi di concorrenza sleale, in particolare in base alla legge sulla protezione della concorrenza (Competition Protection Act), articolo 14, che vieta la concorrenza sleale connessa all'appropriazione indebita e non autorizzata.

L'Articolo 4 della legge "Sui marchi commerciali, marchi di servizio e denominazione dell'origine della merce" riconosce come violazione dei diritti sul marchio, l'uso di un marchio oppure di una denominazione simile al marchio registrato per tipi di merce e servizi nei confronti dei quali il marchio è stato registrato, sulla merce, sulle etichette e sull'imballaggio della merce che viene proposta per la vendita, oppure introdotta in commercio in qualsiasi altra maniera, depositata oppure importata sul territorio della Federazione Russa per fini commerciali - nell'esecuzione di lavori oppure servizi nelle proposte di vendita della merce in rete nel nome del sito oppure altri tipi di indirizzi Internet. La violazione dei diritti sulla proprietà intellettuale comporta oltre una responsabilità civile, anche amministrativa e penale. Per quanto riguarda la responsabilità civile, è prevista la richiesta di una somma da 100.000 a



5.000.000 di rubli (cfr., art. 46 della legge sui marchi commerciali) senza provare l'entità dei danni subiti. La responsabilità amministrativa è prevista dall'articolo 14.10 del Codice Amministrativo che prevede multe che possono variare da 15000 rubli per le persone fisiche fino a un massimo di 400.000 rubli includendo la confisca dei beni. La responsabilità penale comporta un periodo di reclusione fino a 2 anni.

Nella Federazione Russa, l'organo federale esecutivo a cui è affidato il compito di regolamentare la sfera dei diritti sulla proprietà intellettuale è il Rospatent. Esso rappresenta l'equivalente russo dell'UIBM ed ha sede a Mosca²³.

Le funzioni base del Rospatent sono simili a quelle dell'UIBM o qualsiasi autorità nazionale con funzione di Ufficio Brevetti: in particolare esamina le richieste di brevetti e marchi, le assegnazioni di registro, accredita e controlla gli avvocati e gli agenti, mantiene una banca dati pubblicamente accessibile di brevetti rilasciati e richieste inoltrate e in generale serve a tutelare i vari diritti sulla proprietà intellettuale.²⁴

²³ Il legislatore russo, a partire dall'anno 2004, ha adottato una serie di riforme *ad hoc* per la tutela della proprietà intellettuale, tra cui: - misure di sicurezza per combattere i problemi di pirateria – 2004; - entrata in vigore della “legge sui diritti d'autore e affini” – 2006; - introduzione della quarta parte del Codice Civile della Federazione Russa intitolata “Proprietà Intellettuale” – 2008; - approvazione della legge “Sull'introduzione di modifiche a specifici atti legislativi della Federazione Russa in materia di difesa dei diritti intellettuali nelle reti d'informazione e telecomunicazione”. Tale legge va a colmare le lacune del Diritto Russo in merito alla pirateria di film, telefilm e altri prodotti video – 2013. Il legislatore russo, tenuto conto del contesto economico interno e dell'esigenza di superare la frammentarietà normativa preesistente, ha risposto alle esigenze di modernizzazione e di armonizzazione, in particolare, con l'introduzione della Parte IV del CC FR, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

²⁴ L'intervento di riforma ha assicurato nella materia della proprietà intellettuale un grado di armonizzazione con gli ordinamenti delle principali economie occidentali tale per cui, in linea generale, le categorie giuridiche, i requisiti di tutela e i principi sottesi alla disciplina della materia della proprietà intellettuale sono oggi in Russia in gran parte coincidenti alle analoghe categorie conosciute dall'operatore economico italiano. Da un punto di vista generale e puramente orientativo, è pertanto possibile affermare che, se i diritti su Opere dell'Ingegno (invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali, diritto d'autore e know how) e Segni Distintivi (marchi, denominazioni di origine dei prodotti, ditte e insegne) ricevono tutela giuridica in Italia, con buona probabilità i medesimi saranno riconosciuti e protetti anche sul territorio della Federazione Russa, nel rispetto – com'è ovvio – delle particolarità della disciplina dettata dall'ordinamento russo. Nella Parte IV del CC FR il legislatore russo ha, in particolare, **a)** rielaborato e sistematizzato i requisiti principali di utilizzo, alienazione e tutela della proprietà intellettuale, **b)** introdotto le condizioni per l'emersione di un moderno mercato dei diritti di proprietà intellettuale, **c)** ampliato ed esteso le misure di tutela giuridica riconosciute a favore dei titolari dei diritti nonché il novero dei beni sottoposti a tutela, **d)** fornito specifica tutela agli interessi degli investitori e degli imprenditori stranieri nella creazione di diritti di proprietà intellettuale, **e)** regolamentato i rapporti tra lo Stato e gli enti che percepiscono finanziamenti pubblici.



È utile fare presente che l'UIBM ed il Rospatent hanno recentemente firmato un'intesa volta a perfezionare e incrementare l'efficienza dei sistemi di tutela dei diritti della proprietà intellettuale. Le parti, secondo tale accordo, collaboreranno dunque nelle attività di scambio informazioni ed esperienze, organizzazione di incontri e seminari, organizzazione di eventi formativi e di informazione, e realizzazione di azioni coordinate atte a contrastare la contraffazione. I registri aperti contengono le seguenti banche dati: 1) il registro dei marchi russi e dei marchi di servizio, 2) il registro degli astratti delle invenzioni russe in lingua inglese, insieme all'attuale stato giuridico della loro registrazione, 3) il registro dei luoghi di origine dei prodotti russi, 4) l'elenco dei marchi registrati russi "ben noti" (questo termine nella legislazione russa è in riferimento allo status acquisito di un determinato marchio riferito a un elemento di uso comune ma al quale ci si riferisce come significato primario nel citare tale prodotto, 5) il registro dei modelli di utilità russi, ed infine, 6) il registro dei disegni e dei modelli industriali russi.

Per registrare un marchio in Russia il metodo più semplice è sicuramente ricorrere alle agevolazioni previste dall'adesione di entrambi i paesi al Protocollo e all'accordo di Madrid. Il marchio internazionale è infatti regolamentato da queste due normative che sono tra loro alquanto diverse. Una delle differenze più rilevanti è che

Ai sensi della disciplina posta dalla Parte IV del CC FR, un ruolo di assoluta centralità nel sistema di tutela giuridica della proprietà intellettuale e industriale spetta al Servizio federale per la proprietà intellettuale, i brevetti e i marchi - Rospatent, organo cui è assegnato il compito di curare la registrazione statale dei marchi, delle invenzioni, dei modelli d'utilità, dei modelli/disegni industriali e degli altri beni tutelati dai diritti di proprietà intellettuale, nonché di assicurare un tentativo (obbligatorio) di risoluzione in via amministrativa delle controversie in materia di registrazione dei beni medesimi. A ciò si aggiunga il ruolo assegnato a Rospatent quale punto di riferimento per l'ordinamento giuridico e amministrativo in materia di protezione della proprietà intellettuale. Stante l'attuale fase di "assestamento" del complessivo intervento di riforma, appare evidente che la materia della proprietà intellettuale sconta tuttora in Russia un elevato grado d'incertezza, a causa del quale non è ancora possibile, in linea generale, fare affidamento su consolidati precedenti giurisprudenziali e univoche opinioni dottrinali. Altrettanto importante, sul piano dell'implementazione pratica della riforma, è il tentativo recentemente intrapreso dalle pubbliche autorità di riformare l'apparato burocratico-amministrativo russo e di potenziare le azioni di contrasto alla corruzione, alla contraffazione e alla concorrenza sleale. Tutto ciò considerato, la situazione nella sfera della tutela dei diritti di proprietà intellettuale rimane ancora, sul piano pratico, abbastanza complicata, anche se, per ammissione degli stessi operatori del mercato e delle autorità statali, il progresso rispetto agli anni novanta è notevole ed evidente ed è quindi lecito attendersi che la politica di modernizzazione adottata dalle autorità russe, nonché i fenomeni di progressiva stabilizzazione socioeconomica, concorreranno ad assicurare nel tempo la normalizzazione della materia.



l'Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale, solo sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda. Altra differenza è che secondo l'Accordo, la procedura deve essere eseguita in lingua francese, mentre secondo il Protocollo, o Accordo e Protocollo insieme, può essere trattata sia in francese che in inglese. In Stati come il nostro, che aderisce a entrambi, colui che richiede un marchio può scegliere di designare Stati che aderiscono sia all'Accordo che al Protocollo (nel quale caso la normativa applicabile è, per legge, quella dell'Accordo).

Il soggetto che deposita deve disporre di un marchio registrato in Italia. In caso contrario potrà validamente depositare un marchio internazionale sulla base di una domanda di registrazione. Inoltre se il titolare espressamente dichiara di volere che la domanda sia trattata come dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo, la domanda viene trattenuta e considerata depositata solo il giorno in cui il marchio richiesto viene registrato. Il marchio internazionale dura 10 anni dalla data di deposito, ma, per i primi 5 anni, è legato alla vita del marchio di origine, per cui se quest'ultimo perde di validità altrettanto accade per il marchio internazionale. Il marchio internazionale ha lo stesso valore di un marchio nazionale in ogni stato designato. Gli stati eletti possono rifiutare la registrazione o presentare osservazioni entro 6 mesi dal deposito, mentre, in caso contrario, il marchio si considera accettato presso tutti gli stati.

Il marchio di base può essere costituito anche da un marchio comunitario. Dal 1° ottobre 2004 invero la CE ha aderito al Protocollo di Madrid, per cui i titolari di marchi possono estendere la protezione del MC a livello internazionale. Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario registrato possono essere utilizzati come base per una domanda internazionale. La domanda di registrazione internazionale deve essere presentata direttamente all'UAMI e può essere redatta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea. È necessario, poi, indicare una lingua autorizzata dal Protocollo di Madrid (francese, inglese o spagnolo) che sarà la lingua della domanda di registrazione internazionale.

Per registrare un brevetto in Russia è possibile avvalersi del trattato internazionale detto PCT (Patent Cooperation Treaty), che consente di "prenotare" il brevetto praticamente in tutto il mondo. Con una procedura, inizialmente unitaria, l'Ufficio internazionale procede a effettuare una ricerca di novità e successivamente, un esame preliminare internazionale a seguito del quale fornisce al richiedente una valutazione in merito alla possibilità che la domanda di brevetto ha di essere accolta. Una volta completata questa fase, in genere dopo 30 mesi dalla data di priorità, si dovrà entrare nelle fasi nazionali o regionali chiedendo a ogni nazione di esaminare il brevetto e di concederlo. Da questo momento il brevetto si scinderà in tanti brevetti nazionali che seguiranno ognuno una propria sorte ed un proprio iter. L'ente presso il quale si presentano le domande di brevetto internazionale è la WIPO. La domanda può essere presentata entro 12 mesi dal deposito in Italia di una domanda di brevetto italiano o immediatamente, dovendo in quest'ultimo caso osservare alcune precauzioni per



evitare di incorrere in sanzioni penali. Il costo per la presentazione della domanda iniziale di brevetto internazionale varia in base al numero degli stati indicati e comprende la preparazione del deposito, le traduzioni e le tasse di deposito e di ricerca. Per scegliere oculatamente, occorre individuare correttamente gli stati che interessano, valutando bene quali sono quelli nei quali l'invenzione può essere prodotta o commercializzata, considerando altresì di escludere queglii stati nei quali quasi certamente non si andrà a proporre una causa di contraffazione per i costi eccessivi o per le difficoltà pratiche ad essa connesse. Questa decisione varia in ragione del tipo di invenzione.

11.4. Nel caso in cui il prodotto o servizio non sia mai stato registrato oppure abbia avuto una registrazione sul territorio italiano, è necessario avviare una procedura di registrazione del marchio sul territorio della Federazione Russa. La registrazione viene effettuata dall'Ufficio Brevetti e la procedura prevede la preparazione di una richiesta contenente la denominazione che si vuole registrare, la descrizione del marchio, la lista della merce oppure dei servizi per i quale viene richiesta la registrazione in conformità al Classificatore internazionale delle merci e servizi, e vengono allegati inoltre gli ulteriori documenti richiesti dalla Rospatent. È previsto il pagamento di una tassa statale che dipende dalla quantità dei tipi delle merci e servizi per i quali viene richiesta la registrazione. Durante il processo di registrazione oltre all'esame dei documenti presentati, viene esaminato lo stesso marchio. La richiesta di registrazione può essere respinta nel caso in cui la documentazione presentata non corrisponda a quella prevista dalla legislazione vigente oppure per motivi previsti dagli artt. 6 e 7 Legge "Sui marchi commerciali, marchi di servizio e denominazione dell'origine della merce". Non possono dunque essere registrati marchi simili a quelli già registrati che possano generare confusione tra loro, non possono essere registrati marchi che contengono simboli statali, non vengono altresì registrati marchi che non permettono di distinguere la merce oppure servizi. In seguito alla registrazione, il richiedente riceve un certificato che conferma la priorità e il diritto esclusivo d'uso del marchio a decorrere dalla data della presentazione della richiesta ed è valido per 10 anni. La registrazione può essere prolungata diverse volte sempre per un periodo di 10 anni. Da sottolineare che secondo l'Articolo 22 della legge su citata, se il marchio registrato non viene utilizzato per tre anni qualsiasi persona interessata può presentare una richiesta all'Ufficio Brevetti e chiedere la de-registrazione; in questo caso il proprietario del marchio dovrà provare che il marchio viene usato²⁵.

²⁵ William E. Butler. *Russian Law*. New York: Oxford University Press, 2003 (2a ed.). Un trattato globale sul diritto russo. Il testo è diviso in parti che offrono in ordine: l'impostazione giuridica; l'ordinamento giuridico; il diritto sostanziale; il diritto dei rapporti esteri; materiale di studio. Comprende anche le tabelle degli atti legislativi e dei trattati. William E. Butler. *Intellectual Property Law in Russia*. Londra: Simmonds and Hill, 1998.



E' altresì importante notare che le persone giuridiche e fisiche straniere in conformità all'Articolo 8 della stessa legge possono presentare le richieste di registrazione dei marchi solo tramite procuratori speciali (di brevetti).

Se il marchio viene riconosciuto come tale, ciò permette di annullare le registrazioni precedenti ed il diritto esclusivo d'uso riguarda tutte le categorie della merce e dei servizi. Anche in questo caso le persone interessate devono presentare una richiesta all'Ufficio Brevetti e dopo una decisione positiva il marchio viene inserito nella lista dei marchi di conoscenza comune riconosciuti nella Federazione Russa. Il marchio registrato può essere ceduto in base a un contratto di cessione del marchio. L'uso del marchio da parte di un'altra persona fisica o giuridica è ammesso solo con la stipula di un contratto di licenza. Sia il contratto di cessione che quello di licenza devono rivestire la forma scritta e devono essere registrati presso l'Ufficio Brevetti.