



Proprietà Intellettuale, Uno strumento di business per le PMI

Una Guida per l'Industria del Tessile

Il Progetto *"IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs project (IPeuropAware)"* è finanziato nell'ambito del Programma CIP, DG Imprese e Industria della Commissione europea.

Il consorzio del Progetto *IPeuropAware*, cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e gestito dall'Agenzia esecutiva per la Competitività e l'Innovazione, ha predisposto alcune Guide sui diritti di Proprietà Intellettuale rivolte alle PMI operanti nei settori: a) tessile e abbigliamento; b) calzature; c) pelletteria; d) arredamento, dei seguenti Paesi: Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Regno Unito.

DISCLAIMER (or) Clausola di esonero di responsabilità

La presente guida è stata pensata per servire da fonte di riferimento e di informazione a carattere generale. Non deve essere considerata legalmente vincolante o in qualsiasi modo sostitutiva di atti normativi.

Le posizioni espresse appartengono a coloro che hanno contribuito alla stesura della pubblicazione e non riflettono necessariamente quelle della Commissione europea.

AVVISO RELATIVO AL COPYRIGHT

La presente guida ed i suoi contenuti sono protetti dalla legislazione in materia di Proprietà Intellettuale e, in particolare, dal diritto d'autore.

La guida e le informazioni in essa contenute sono disponibili gratuitamente e solo a scopo di informazione del pubblico.

La riproduzione e la distribuzione in qualsiasi forma e mezzo (incluso internet) è autorizzata, eccetto che a scopi commerciali, purché la fonte sia riconosciuta e menzionata:

- progetto IPeuropAware
- l'URL www.innovaccess.eu dal quale è possibile reperire online le Guide
- la seguente legenda: **La presente guida è stata realizzata nell'ambito del progetto *"IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs (IPeuropAware)"*, finanziato dal Programma CIP, DG Imprese e Industria della Commissione europea e gestito dall'EACI.**
- il documento e le informazioni contenute sono disponibili gratuitamente e solo a scopo di informazione dell'utenza.

In ogni caso è necessario richiedere il previo consenso del titolare del copyright per qualsiasi tipo di adattamento o di traduzione dei documenti o delle informazioni. Ove interessati, si prega di contattare ipeuropaware@ua.es

Indice

3	Proprietà Intellettuale, uno strumento di business per le PMI Una Guida per l'Industria del Tessile
----------	--

7	Cosa è necessario sapere sui Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI)
----------	--

15	Dai valore ai tuoi Diritti di Proprietà Intellettuale
17	Scoprire se le vostre creazioni/invenzioni sono veramente nuove
19	Accertare il livello di rischio per ogni asset/mercato/tipo di business
22	Fare denaro e creare valore usando la vostra Proprietà Intellettuale
25	Preparare la vostra strategia per la difesa dei Diritti di Proprietà Intellettuale

31	Prospetti Nazionali Europei
33	Bulgaria
41	Repubblica Ceca
46	Francia
55	Germania
62	Grecia
68	Ungheria
77	Italia
87	Lituania
95	Polonia
103	Portogallo
113	Romania
120	Spagna
129	Gran Bretagna

137	Altri Paesi
139	Cina
146	India
152	Russia
161	Stati Uniti d'America
168	Unione Europea
177	Commercio Internazionale
182	Casi Studio



Proprietà Intellettuale, uno strumento di business per le PMI

Una Guida per l'Industria del Tessile



Guida per l'Industria del Tessile e dell'Abbigliamento

Il vestiario è la nostra seconda pelle. Ci tiene al caldo e ci protegge. Gli abiti raccontano di noi, chi siamo, la nostra età, di che sesso siamo, il nostro status, la classe sociale di appartenenza, la cultura, la religione, il nostro orientamento politico, l'appartenenza a un gruppo piuttosto che a un altro, i nostri gusti personali.

Inoltre, i prodotti tessili hanno molti altri utilizzi. Li usiamo dappertutto: a casa, nei mezzi di trasporto, negli edifici. Non esistono sostituti al tessuto, né per gli abiti né per l'arredamento di interni. E ciò che più conta è che molti materiali, come il metallo e la plastica, verranno sostituiti da materiali a base di prodotti tessili nei settori dell'elettronica, delle attrezzature sanitarie, dell'energia, dell'edilizia, nell'industria automobilistica, nelle costruzioni navali, nell'aeronautica, nei macchinari, nell'arredamento, nel settore della protezione personale e, probabilmente – negli anni a venire – in nuovi, inattesi campi. Si prevede che questi nuovi prodotti tessili utilizzati per applicazioni tecniche innovative, come anche gli emergenti tessuti eleganti e intelligenti con proprietà multifunzionali, avranno tassi di crescita più elevati e più valore aggiunto dei prodotti tessili tradizionali.

L'industria europea vanta una tradizione di lunga data nella leadership in termini di innovazione, moda e creatività. Nonostante la sempre più feroce competizione globale e la delocalizzazione della produzione nei paesi a basso costo del lavoro, continua ad essere uno dei maggiori settori industriali europei, con un volume d'affari annuo di oltre €210 miliardi e una forza lavoro di 2,3 milioni unità. È il maggiore attore nel commercio mondiale, primo nelle esportazioni tessili e terzo nell'abbigliamento.

Voi fate parte di questo successo: 170.000 società nell'ampliata UE, di cui circa il 96% è costituito da piccole e medie imprese (PMI) come la vostra, stanno coprendo un affascinante panorama industriale e producendo una miriade di diversi generi di consumo e prodotti industriali.

L'innovazione tessile, la creatività e la moda significano nuove opportunità. E l'Europa è il posto ideale per stimolarle con un alto grado di successo, grazie alle sue risorse economiche, tecnologiche, umane e fondate sulla conoscenza.

Nessuna meraviglia che molti competitor, nel loro sforzo di emulare l'Europa, cerchino delle scorciatoie e caschino nella trappola della pirateria e della contraffazione.

Le innovazioni tecnologiche e non-tecnologiche europee tutelate da strumenti di proprietà intellettuale costituiscono la risorsa, forse di maggior valore, posseduta dalle persone, dalle imprese e dalle istituzioni che rappresentano l'industria tessile e dell'abbigliamento europea.

Non sono soltanto gli articoli di lusso prodotti dalle grandi società ad essere copiati oggi – le vittime dei contraffattori sono sempre più spesso le PMI. Esse sono le più vulnerabili e allo stesso tempo il motore della nostra industria in Europa. E non ci aiuta il fatto che alcune di esse non sappiano, ad esempio, quali delle loro risorse hanno il diritto di essere tutelate o che è possibile prendere provvedimenti contro la pirateria dei loro progetti originali, anche se non sono stati registrati. Tuttavia, alcune di esse hanno imparato a sfruttare gli strumenti offerti dalla proprietà intellettuale (DPI).

Sarà utile porci alcune domande strategiche:

- Quali asset differenziano la nostra società dai nostri competitor? Quali di queste risorse dovrebbero essere tutelate e in che modo (ad esempio: marchi, disegni, modelli, marche, confezioni, pratiche industriali e commerciali)?
- Vista la brevità del valore commerciale dei nostri disegni, vale la pena registrarli?
- In che modo possiamo tutelarci dall'essere imitati nelle fiere internazionali o dai nostri stessi partner commerciali?

- Quali azioni possiamo intraprendere in certi paesi una volta che siamo stati copiati?
- Di che entità sono le spese necessarie per tutelarci? E quelle per prendere provvedimenti legali?
- In che modo la tutela dei nostri asset può incrementare i nostri guadagni?

La gestione della proprietà intellettuale accresce la vostra competitività. L'altissimo valore dei vostri asset aziendali (prodotti tessili e capi d'abbigliamento) può aumentare ancora di più e far sì che la vostra società diventi unica – un'azienda leader sul mercato. È per questo che i DPI devono diventare parte integrante della vostra strategia d'impresa. Questa guida vuole essere un utile strumento per portare avanti questa strategia con successo all'interno della vostra società.

Cosa è necessario sapere sui Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI)



Cosa è necessario sapere sui Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI)

La maggior parte di voi nel leggere questa guida probabilmente potrebbe affermare che il successo negli affari dipende fortemente dal design dei prodotti. Ci si domanda, quindi, se il fattore decisivo per soddisfare il gusto del cliente sia il look dell'articolo – che sia una scarpa, un divano, una borsa o un costume e inoltre quali altri elementi importanti possano fungere da riconoscimento della marca sul mercato, così come quale tecnologia possa essere potenzialmente impiegata per la lavorazione o l'allestimento dei prodotti.

Mentre aspetti come il design, la marca o l'utilizzo dell'ultimo ritrovato tecnologico sembrano aspetti ovvii di cui avvantaggiarsi in termini di competitività per la maggior parte delle persone che lavorano nella vostra impresa, gli esperti nel campo non necessariamente collegano queste risorse aziendali con i "diritti di proprietà intellettuale". Ed è per questo che cercheremo di illustrare come molte forme di Proprietà intellettuale possano essere fattori decisivi nella conduzione aziendale delle PMI.

Allora, quale forma di *knowledge assets* è racchiuso nel concetto di proprietà intellettuale?

La proprietà intellettuale include quindi il seguente patrimonio di conoscenze specifico di un'azienda:

1. Il segreto commerciale
2. Diritto d'autore e diritti correlati
3. La proprietà industriale:
 - Disegni
 - Marchi
 - Brevetti e i modelli di utilità

I Diritti di Proprietà intellettuale sono diritti territoriali. Ciò significa che ogni paese si riserva il diritto di definire la proprietà intellettuale in base alle proprie leggi. Pertanto, se l'attenzione della vostra impresa è fortemente focalizzata a livello internazionale, allora sono le leggi e le normative specifiche dei paesi con cui intendete fare affari che dovrete esaminare. Per ottenere queste informazioni, si prega di consultare gli specifici fogli informativi di questa guida.

1. Segreto commerciale e tutela da competizione sleale - Cosa si intende con questi termini

Il concetto di segreto commerciale è la pietra angolare della "tutela dalla competizione sleale". Solamente a una cerchia ristretta degli addetti è permesso essere a conoscenza dei segreti commerciali, addetti che normalmente sono vincolati contrattualmente alla segretezza verso questo tipo di informazioni commerciali di carattere sensibile.

Le informazioni commerciali possono essere considerate sensibili se riguardano uno specifico processo di produzione o industriale o quando attengono a scopi commerciali, come i metodi di vendita, i profili dei consumatori, la pubblicità, le strategie, l'elenco clienti e fornitori e i processi di produzione industriale.

Quindi, il termine "segreto commerciale" significa informazione aziendale a carattere confidenziale di cui sono a conoscenza solamente pochissime persone all'interno dell'azienda e che non deve trapelare all'esterno della società.

Ecco alcuni esempi di segreti commerciali:

1. Il vostro elenco clienti
2. Il metodo specifico che rende possibile la realizzazione del prodotto
3. Il modo specifico di trattare i materiali nella creazione dei vostri prodotti.

Fondamentalmente, qualunque procedimento o dato aziendale che vi consente un vantaggio sul mercato in termini di competizione e di cui non volete mettere a conoscenza la concorrenza è un segreto commerciale.

Così, se qualcuno dovesse scoprire la vostra esclusiva conoscenza aziendale attraverso azioni di spionaggio che riguardano la vostra impresa, voi avrete la possibilità di intraprendere un'azione legale contro queste persone con l'accusa di pratiche commerciali sleali.

I segreti commerciali si ottengono molto facilmente se non ci si assicura che le informazioni rimangano segrete.

Per tutelarvi, non serve che compilate un modulo presso l'ufficio di proprietà intellettuale. Ciò che veramente conta è che inseriate delle clausole a tutela del segreto commerciale nei contratti di assunzione dei vostri dipendenti. Diversamente, rischiate di perdere il vostro segreto commerciale. Per ragioni di questo tipo, i segreti commerciali sono una forma assai fragile di tutela della proprietà intellettuale. Inoltre, molte ditte - sia grandi che piccole - spesso tralasciano di inserire queste necessarie clausole a tutela dei segreti commerciali dell'azienda negli accordi contrattuali con i partner commerciali e con i propri dipendenti. Potete contestare una violazione dei vostri segreti commerciali solamente se siete in grado di dimostrare di avere precedentemente preso i dovuti provvedimenti a tutela della segretezza delle vostre informazioni aziendali.

Alla luce di ciò, a volte è importante prendere in considerazione la possibilità di tutelare le vostre esclusive informazioni aziendali attraverso altri diritti di proprietà intellettuale (diritto d'autore, diritti industriali). Questi diritti di proprietà intellettuale sono molto più efficaci e vi danno argomenti più solidi per la tutela.

2. Diritto d'autore e diritti correlati

Il diritto d'autore gioca un ruolo cruciale nell'industria tessile e dell'abbigliamento, così come in quella conciaria e dei prodotti in pelle, ma anche nell'industria del mobile e in quella calzaturiera per il semplice fatto che per questi settori il diritto d'autore è esente da spese, è facile e veloce da ottenere e non richiede alcuna formalità (diritto di immediata esecuzione). Un'opera è considerata protetta da diritto d'autore non appena viene creata. Questa tutela può, ad esempio, proteggere prontuari, giornali, programmi per computer, database, opere artistiche (disegni, dipinti, forme e colori) architettura e pubblicità, mappe e disegni tecnici.

Si deve soltanto essere in grado di dimostrare la data certa della creazione e il suo carattere originale o innovativo.

I creatori originali di opera tutelate da copyright hanno il diritto esclusivo di utilizzare l'opera o autorizzare terzi all'uso della stessa a determinate condizioni. Il creatore di un'opera può proibire o autorizzare:

- la riproduzione in varie forme, come la pubblicazione stampata;
- distribuzione iniziale al pubblico attraverso la vendita e altri trasferimenti della titolarità dell'opera in copie tangibili
- noleggio delle copie al pubblico
- traduzione o adattamento in altre lingue.

Molte opere creative tutelate da diritto d'autore richiedono – per la loro divulgazione – una distribuzione su larga scala, pubblicità e investimenti finanziari. Pertanto, i creatori spesso concedono in licenza i diritti delle loro opere – a fronte di un corrispettivo in denaro – a individui o società maggiormente in grado di commercializzare le suddette. Questi pagamenti sono spesso fatti in base all'effettivo utilizzo dell'opera e sono chiamati **royalties**.

Il diritto d'autore è normalmente limitato a 50 anni dopo la morte del suo creatore (70 anni in Europa), sebbene molte giurisdizioni nazionali offrono differenti durate del diritto¹.

Spesso, è la società e non il creatore dell'opera a detenere il diritto d'autore. Questo non significa, comunque, che il proprietario del copyright possa agire a suo piacimento. In Europa, l'autore può sempre fare opposizione a usi della sua creazione che possano gettare discredito sulla sua reputazione (i cosiddetti diritti morali). Inoltre, il titolare deve comunque riconoscere all'autore la paternità dell'opera.

I diritti dell'autore sono tutelati in molti paesi dai "diritti morali". Il concetto di diritti morali è particolarmente importante se il creatore non è il proprietario del copyright. Ad esempio, un autore - che normalmente trasferisce il diritto d'autore alla casa editrice, tuttavia conserva sempre i diritti morali. Questo significa che la paternità dell'opera deve essergli riconosciuta e che l'editore non può usare l'opera in modo inappropriato, o in alcun modo che possa gettare discredito sulla reputazione dell'autore.

I diritti economici includono il diritto verso l'opera, verso la libera scelta del suo impiego e a condizioni di lavoro giuste ed eque. Ma anche il diritto allo sciopero; il diritto alla previdenza sociale e il diritto alla proprietà. Come tali, essi possono essere considerati un importante aspetto dei diritti umani. È previsto che gli stati tutelino i diritti economici dei loro cittadini con provvedimenti legali.

1. Per i limiti nazionali si guardino i fogli informativi riferiti alle nazioni.

Il concetto di “diritti correlati” concerne le arti dello spettacolo, i produttori di registrazioni sonore (ad esempio la registrazione di audiocassette e CD) nelle sale di incisione e negli studi di programmazione radiofonica e televisiva. A seconda della giurisdizione nazionale, i diritti correlati possono essere più restrittivi dei diritti d'autore². Simili ad altre forme di proprietà intellettuale, i diritti d'autore e i diritti correlati sono diritti economici, che possono essere negoziati o venduti come qualunque altro diritto di proprietà³.

Si tenga conto che non essendoci in Europa una vera e propria armonizzazione riguardo a questo diritto, se la vostra creazione è tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore in un paese (magari il vostro), ciò non significa che sarà tutelata dal diritto d'autore contemplato in un altro paese (per differenza di criteri). Ad esempio, in Germania non è possibile proteggere un disegno tridimensionale (abito, scarpe o sedia) sotto la tutela del diritto d'autore.

3. Diritti di proprietà industriale

Disegni industriali

I diritti derivanti dal disegno industriale tutelano i disegni creati autonomamente che risultano nuovi o originali e possiedono un carattere indipendente. I requisiti per la tutela di un disegno prevedono che questo non sia dettato da motivi di ordine tecnico o funzionale. I diritti derivanti dal disegno industriale possono essere classificati come disegni industriali, modelli e modelli di utilità. In determinate circostanze i disegni possono anche essere tutelati dalla legge sul diritto d'autore.

Il disegno può avere una configurazione tridimensionale, come la forma o la superficie di un articolo, o una configurazione bidimensionale, come modelli, linee o colori.

La durata della tutela del disegno dipende dalla rispettiva giurisdizione e non esiste una misura uguale per tutti. Nell'U.E. ad esempio, la limitazione temporale per un disegno è di 25 anni in totale, rinnovabile ogni 5 anni.

Nonostante il fatto che la legislazione internazionale preveda azioni principalmente difensive nel contesto dei disegni industriali, quei diritti forniscono un ampio raggio di opportunità commerciali. I disegni possono essere concessi in licenza, essere venduti o negoziati in qualsivoglia maniera. Inoltre, in un contesto globalizzato, è degno di nota sapere che l'outsourcing (approvvigionamento esterno) nel processo produttivo in Paesi a basso costo non sarebbe possibile senza i diritti derivanti dal disegno industriale. In assenza di quei diritti, chiunque addentro a un processo produttivo potrebbe legittimamente copiare il disegno.

I disegni tutelano solamente l'apparenza formale, mentre i modelli di utilità tutelano l'aspetto funzionale. In pratica, la stessa immagine può essere tutelata sia da un modello di utilità che da un disegno; il modello di utilità tutela gli aspetti tecnici del prodotto, il disegno la sua forma e il suo stile.

È necessario che la richiesta di tutela del disegno venga fatta nella classe appropriata estendendola dal livello nazionale, a quello territoriale, fino all'europeo o internazionale. È importante garantirsi la tutela in quelle classi che possono essere pertinenti alla vostra attività in quanto è possibile agire legalmente solamente se qualcuno viola i vostri diritti in quella specifica classe.

Queste classi devono essere pertinenti con i prodotti e i servizi per i quali registrate il vostro disegno. Il sistema più comune a livello internazionale è quello della classificazione dell'Accordo di Locarno per i diritti derivanti dal disegno industriale, dove troviamo 32 classi e 233 sottoclassi. Questo sistema di classificazione aiuta a recuperare le informazioni sui disegni in modo sistematico. Essendo i disegni schedati all'interno di una serie prescelta di prodotti e servizi, è più facile identificarli nei database.

Un disegno tutelato (o un modello tutelato) può anche avere i requisiti per essere tutelato dalla legge sul diritto d'autore, ma solamente se sono soddisfatti due requisiti: il carattere creativo e il valore artistico. E questo in deroga alle norme generali per il copyright le quali non richiedono che un'opera abbia uno specifico valore artistico.

Ci sono molti esempi del ruolo cruciale giocato dal disegno nelle industrie del settore tessile e della pelle, di quello calzaturiero e del mobile: la società “Sorelle”, che progetta e produce scarpe, calzature e accessori (cinture, borse, ecc) principalmente protegge i suoi disegni di calzature in Grecia. Un giorno un

2. www.wipo.int/copyright/en/

3. Recentemente, la fotografa Annie Leibovitz ha securitizzato i diritti sulle sue foto per mezzo di un accordo stipulato con una banca d'investimento mobiliare con sede a New York, operazione che le ha permesso di procurarsi una significativa quantità di denaro, unicamente sulla base del suo copyright!

competitor ben noto decise di imitare molti modelli, producendoli in Cina per importarli in Grecia. Dato che questa operazione causò la perdita di un terzo del volume d'affari annuo, "Sorelle" decise di intentare causa contro il potenziale contraffattore, cosa che dette luogo alla chiusura di molti negozi e la fine della commercializzazione dei prodotti contraffatti. Senza una tutela in Grecia, *Sorelle* avrebbe sicuramente perso la sua intera quota di mercato. Senza un'adeguata tutela della Proprietà intellettuale, il successo di molte società di moda e design sarebbe seriamente ostacolato.

Marchi

Un marchio può essere costituito da qualunque segno distintivo che faccia da "indicatore" di un determinato prodotto o servizio. Aiuta il consumatore a identificare e acquistare un prodotto o un servizio perché la sua natura e la sua qualità, indicate dall'unicità del suo marchio, risponde alle sue esigenze. Il segno può essere costituito da una parola particolare, come un nome personale, da lettere, numeri, elementi stilistici, specifici colori, come anche da una combinazione di questi vari elementi stilistici. Fondamentalmente, deve essere un segno che renda il vostro prodotto o servizio visivamente distinguibile da altri prodotti o servizi.

È necessario che la richiesta di tutela del marchio venga fatta nella classe appropriata, per tutelare il diritto a livello nazionale, territoriale, europeo o internazionale. È importante garantirsi la tutela in quelle classi che sono pertinenti alla vostra attività in quanto è possibile agire legalmente solamente se qualcuno viola i vostri diritti in quella specifica classe. Ad esempio, se voi fate richiesta di tutela nella classe 25 (abbigliamento) ma non la richiedete nella classe 18 (borse) o nella classe 14 (cinturini da orologio) e qualcun altro usa il vostro marchio su una borsa, non c'è molto che possiate fare per rivendicare i vostri diritti.

Le classi devono essere pertinenti con i prodotti e i servizi per i quali si registra il marchio dell'impresa. Il sistema più comune a livello internazionale è quello della classificazione dell'Accordo di Nizza per i diritti sui marchi, troviamo composto da 34 classi per i prodotti e 11 per i servizi. Questo sistema di classificazione permette di identificare e recuperare le informazioni sui marchi in modo sistematico.

I marchi possono essere individuali o collettivi a seconda della titolarità del DPI. I titolari dei marchi collettivi sono normalmente associazioni commerciali o cooperative che gestiscono il marchio a beneficio dei

loro membri. I marchi collettivi identificano un particolare prodotto con chiare caratteristiche, come ad esempio il marchio "vera pelle".

Un certo numero di paesi fornisce anche la tutela dei marchi di certificazione, che vengono concessi in base alla conformità con determinati standard di qualità e a precise indicazioni. Questi marchi sono diversi dai marchi collettivi nel senso che non ne sono titolari necessariamente associazioni o gruppi ma possono essere concessi in licenza purché una società ottemperi a precisi standard.

Un requisito importante per i marchi di certificazione è che l'entità che fa richiesta di registrazione sia considerata "competente a certificare" i prodotti interessati. I marchi di certificazione possono essere usati assieme ai marchi individuali del produttore di un determinato prodotto.

Ad esempio, "Woolmark" è un marchio il cui titolare è la società australiana Woolmark, che rappresenta anche l'autorità per la concessione di licenze se gli standard richiesti sono soddisfatti. Non è solamente un logo che denota il contenuto di lana ma parte integrante del più grande programma di garanzia di qualità sulla fibra.

Tuttavia, specialmente nel caso dei marchi individuali, il segno non deve essere generico, ad esempio una richiesta per il marchio "polo" per camicie polo verrebbe rifiutata; una richiesta per il marchio "pop" per un profumo invece passa perché non è un segno generico o descrittivo di un profumo.

Un marchio tutela il suo titolare garantendogli il diritto esclusivo a utilizzarlo per identificare prodotti o servizi o il diritto di concederne l'uso in licenza a terzi in cambio di un corrispettivo.

Un marchio può essere rinnovato ogni 10 anni un numero indefinito di volte a fronte di una tassa supplementare.

Si possono individuare 4 livelli di copertura geografica per un marchio:

- nazionale (presso l'Ufficio Italiano Brevetti)
- territoriale (ad esempio l'Ufficio del Benelux);
- europeo, presso l'UAMI (l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno);
- internazionale, presso la WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

I marchi sono un importante strumento per comunicare al mercato il valore di un prodotto o di un servizio. La tutela del marchio sta alla base di una molteplicità di strategie di marca basate sulla differenziazione del prodotto e sulla segmentazione del mercato, strate-

gie rilevanti per la gestione della competizione, la creazione e lo sviluppo della domanda e per assicurarsi una quota di mercato. Alla luce di ciò, è chiaro che i marchi sono cruciali per la vostra attività. In molti casi, ad esempio, è il marchio a determinare quale prodotto il cliente sceglierà di acquistare.

A questo riguardo, i marchi collettivi sono alquanto efficaci per commercializzare congiuntamente i prodotti di un gruppo di imprese o un settore industriale. Anche grazie a uno sforzo congiunto e all'unione delle risorse le PMI riescono a superare la difficoltà di ottenere l'attenzione e il riconoscimento da parte del consumatore. I marchi "vero cuoio" e "vera pelle" due marchi collettivi di proprietà dell'UNIC, l'Associazione Italiana per il Commercio della Pelle, sono stati la base per un mega-sequestro da parte delle autorità italiane di prodotti in pelle contraffatti e riprodotti senza autorizzazione chiamata "Operazione scarpe tossiche", lanciata nel 2008. Un milione e settecentomila prodotti in pelle, per un valore di circa 20 milioni di Euro, sono stati sequestrati in magazzini della Toscana, Lazio e Calabria. I prodotti illegali si sono rivelati anche dannosi per la salute del consumatore. Gli utilizzatori provvisti di licenza per questi marchi devono rispondere a precisi requisiti di qualità.

Brevetti e modelli di utilità

I brevetti sono diritti di proprietà intellettuale che garantiscono la titolarità di un'invenzione. Perché un'invenzione sia tutelabile da un brevetto, questa deve rispondere a criteri di originalità, inventiva e applicabilità industriale. In particolare una persona esperta nel settore verificherà che la vostra richiesta di brevetto sia davvero un contributo all'attuale stato della tecnica e che sia originale. Le scoperte scientifiche fondamentali non hanno i requisiti per la tutela di un brevetto.

I brevetti normalmente sono validi per 20 anni, in base alla giurisdizione di competenza.

La tutela del brevetto o di un modello di utilità non può essere concessa nei seguenti casi:

- scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
- creazioni estetiche
- schemi, regole e metodi per lo svolgimento di attività intellettuali, per fare dei giochi o per fare affari e anche per i programmi per computer;
- presentazioni informative (ad esempio tabelle, moduli, disposizioni tipografiche);
- costruzioni e procedimenti contrari alle leggi di natura;

- invenzioni il cui sfruttamento industriale sarebbe contrario all'ordine pubblico o alla morale.

Un modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine, o parti di esse, a strumenti, utensili ed oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. I criteri per ottenere questo tipo di protezione sono meno rigorosi, soprattutto per quanto riguarda il "grado inventivo e la non ovvietà". I modelli di utilità sono concessi solamente in alcuni paesi ed hanno una copertura temporale inferiore ai brevetti per invenzione che segue la giurisdizione specifica nazionale, descritta nei relativi fogli informativi. Dal momento che la verifica sul carattere innovativo e originale in questi casi è meno rigorosa, la concessione avviene generalmente entro un periodo di 6 mesi. La tempistica è particolarmente interessante per le società che hanno innovazioni incrementali⁴.

Le attività aziendali dell'industria tessile, di pelletteria, calzaturiera e del mobile non prevedono un ricorso estensivo ai brevetti, ma piuttosto sfruttano i diritti derivanti dal disegno industriale, dai marchi e dal diritto d'autore. In questi settori si riscontra l'utilizzo dei brevetti principalmente nel campo dei tessuti tecnici.

4. Merci contraffatte e altre pratiche commerciali sleali

Le merci contraffatte possiedono un aspetto che intenzionalmente rassomiglia a un prodotto esistente, o per il quale viene creato un marchio molto simile a uno molto famoso, spesso per beneficiare della reputazione o notorietà del prodotto esistente. Prodotti o marchi siffatti appaiono così simili che i consumatori possono erroneamente pensare che i prodotti siano gli stessi o per lo meno realizzati dalla stessa società.

Come titolari di un'impresa, sapete che il successo di un prodotto dipende dal suo riconoscimento da parte del consumatore. Assieme al marchio, un modo per accrescere questa capacità di riconoscimento è quello di rendere l'aspetto esteriore o la confezione del prodotto facilmente distinguibile, operazione che viene comunemente conosciuta con l'espressione creazione dell'immagine aziendale.

Le merci contraffatte danneggiano sia il titolare dell'impresa che il consumatore. L'imprenditore sof-

4. WIPO: cos'è un modello di utilità. http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/utility_models.htm

fre delle perdite quando il consumatore compra un prodotto sosia erroneamente credendo che si tratti di un originale. Il consumatore è danneggiato perché la qualità dei prodotti sosia molto spesso è inferiore a quella degli originali.

Nella maggior parte dei paesi europei, i titolari di marchi possono chiedere di essere tutelati da quei produttori di prodotti sosia per mezzo delle leggi che tutelano dalle prassi commerciali sleali quando vi è un chiaro tentativo da parte di questi ultimi di beneficiare dello sforzo creativo e dell'investimento fatto dal titolare del marchio. La competizione sleale include qualunque atto di competizione contrario alle pratiche oneste in materia industriale o commerciale, come anche tutte le azioni che mirano a creare confusione con l'azienda, le merci o le attività industriali o commerciali di un concorrente. Un esempio di legge contro le pratiche commerciali sleali è la Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), che contiene le disposizioni di legge utili ad ampliare il campo d'azione per proteggersi dalle merci contraffatte⁵.

Descrizioni false e fuorvianti

Similmente alle merci contraffatte i consumatori possono essere ingannati da descrizioni ingannevoli o da indicazioni di origine false e fallaci. In queste pratiche ingannevoli, i consumatori sono intenzionalmente indotti in errore dall'indicazione inesatta di un materiale o di un paese d'origine per un determinato prodotto che gode di un'estesa reputazione. Ad esempio, i materiali sintetici sono venduti come materiali in pelle, e le scarpe o altri accessori di moda sono marchiati *Made in Italy* o *Made in France* mentre in realtà provengono da altri paesi. Questi casi non costituiscono violazione dei DPI e il risarcimento deve essere cercato nelle disposizioni di legge che riguardano la pubblicità ingannevole o le pratiche commerciali sleali.

Altre pratiche commerciali sleali

Si può fare riferimento alla normativa sulla concorrenza sleale se il comportamento commerciale ingannevole o illegittimo di un'impresa concorrente causa perdite economiche.

Ci sono due ampie categorie di concorrenza sleale entro cui rientrano le pratiche commerciali sleali:

- iniziative commerciali che confondono il consumatore sull'origine del prodotto;
- "pratiche commerciali sleali" che comprendono qualunque azione possa causare danni a causa di una concorrenza sleale. I concetti comuni a cui si può fare riferimento sono argomenti come "probabilità di confusione" o appropriazione indebita della vostra reputazione sul mercato.

In virtù del fatto che la legislazione prevista per contrastare le pratiche commerciali sleali è strettamente connessa a quella riguardante la proprietà intellettuale, ma distinta da essa, è prassi consolidata per le società reclamare i danni sia ai sensi della legge che protegge la proprietà intellettuale sia ai sensi del diritto commerciale.

Ciò che è considerato "sleale" varia da giurisdizione a giurisdizione come anche da caso a caso, per cui non ci sono regole empiriche che consentano a priori di stabilire quali siano i provvedimenti idonei.

Esempi tipici di pratiche commerciali sleali sono:

- violazione del marchio;
- pubblicità illegittima e tattiche di vendita insolite;
- furto dei segreti commerciali;
- rappresentazione illegittima di merci e servizi;
- violazione degli accordi di riservatezza da parte di ex dipendenti dell'azienda.

L'uso illegale di qualunque altra risorsa intangibile che la vostra azienda possiede può rientrare nella concorrenza sleale.

5. <http://eur-lex.europa.eu>

**Dai valore ai tuoi Diritti
di Proprietà Intellettuale**



Dai valore ai tuoi Diritti di Proprietà Intellettuale

PRIMO PASSO: SCOPRIRE SE LE VOSTRE CREAZIONI SONO DAVVERO NUOVE

Quando avete un'idea per un nuovo prodotto o un disegno per delle scarpe, abiti, borse, arredamento, ecc. oppure state pensando a un logo o a un'immagine che possa distinguere e lanciare sul mercato la vostra società, un prodotto o una marca, dovete chiedervi se queste vostre idee sono realmente nuove o se qualcun altro le ha già inventate (prodotti, disegni) o le sta utilizzando (logo, marchio, ecc.) e le ha tutelate con un brevetto, un disegno o un marchio. Quando state pensando a questi strumenti di tutela (brevetto, disegno, marchio) è di particolare importanza essere certi che le vostre "idee" siano ancora tutelabili (soprattutto che nessun altro le stia usando e tutelando).

In molti casi, questa operazione di indagine preliminare dovrebbe consentirvi di risparmiare tempo e denaro dato che è sempre meglio scoprire prima di iniziare una procedura di registrazione che qualcosa è già sul mercato e che quindi il vostro prodotto non può essere tutelato.

Perché è consigliabile fare una ricerca sul disegno

Tempo e budget permettendo, può essere saggio condurre una ricerca prima di chiedere la registrazione di un disegno. Se lo stesso disegno (o un disegno simile) è stato già divulgato da qualche altra parte, per voi sarà impossibile registrare il vostro.

Tuttavia, è bene sapere che il numero dei disegni esistenti (tutelati o no) è talmente grande che è davvero difficile condurre una ricerca esaustiva. Quindi, a volte può richiedere troppo tempo fare una ricerca su molti database prima di richiedere la tutela e allora forse è consigliabile - e più veloce - fare la richiesta per la tutela di un disegno senza effettuare una ricerca dettagliata. C'è da aggiungere che nessuna ricerca vi garantirà che il vostro disegno sarà sicuramente registrato. L'obiettivo è quello di fare una valutazione ragionevole sulle possibilità di ottenere la tutela del disegno.

Potete incaricare un documentalista di proprietà industriale o un mandatario per fare una ricerca sul disegno oppure potete farla voi o assegnare questo compito a un vostro dipendente responsabile dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI).

Per la ricerca potete usare diversi database ad accesso libero, di cui si riporta una lista non esaustiva di seguito:

- UAMI (l'agenzia dell'Unione europea competente per la registrazione di marchi, disegni e modelli validi in tutti i 27 paesi della UE): <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/>
- UKIPO (l'Ufficio governativo che si occupa della proprietà intellettuale nel Regno Unito): <http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-os/d-find.htm>
- WIPO (L'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale): <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>

Perché è consigliabile condurre una ricerca sul marchio

È necessario scoprire se un'altra impresa sta già usando un marchio identico o simile a quello che intendete usare e/o proteggere. Questo vi aiuterà ad assicurarvi che non state violando i diritti sul marchio di qualcun altro. Se non fate questa ricerca, le conseguenze possono essere rilevanti, tenendo conto naturalmente dell'estensione d'uso che volete dare al vostro marchio e di quanto vi costerebbe cambiarlo in caso di conflitto. Se il marchio che volete usare è già stato registrato da qualcun altro, vi sarà impedito di usarlo. Inoltre, un tribunale presupporrà che eravate a conoscenza della registrazione del marchio e porterà avanti la causa tenendo ciò in considerazione. Questo può significare che se voi usate il marchio in modo improprio, sarete considerato un "contraffattore intenzionale". Questo vuol dire che potreste essere considerati responsabili dei danni con le spese legali a vostro carico; inoltre potreste essere costretti a non usare più il marchio.

Per svolgere la ricerca sul marchio, è consigliabile incaricare un documentalista di proprietà industriale o un mandatario affinché esegua una ricerca dettagliata ed

esaustiva oppure potete svolgere la ricerca voi stessi o assegnare questo compito a un vostro dipendente responsabile dei DPI.

Per la ricerca potete usare diversi database ad accesso libero, di cui si riporta una lista non esaustiva di seguito:

- UAMI (l'agenzia dell'Unione europea competente per la registrazione di marchi, disegni e modelli validi in tutti i 27 paesi della UE): <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/>
- WIPO - L'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (Richieste di marchi e disegni): <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>
- Anche il sito statunitense USPTO (United States Patent and Trademark Office) consente di fare ricerche sul marchio (www.uspto.gov)
- UKIPO (l'Ufficio governativo che si occupa della proprietà intellettuale nel Regno Unito): <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find.htm>
- Un altro strumento interessante è TrademarkBots (TrademarkBots.com), un software applicativo di ricerca e monitoraggio basato sul web. Con TrademarkBots, i titolari di marchio e i legali hanno un'unica fonte per monitorare e verificare usi non autorizzati dei marchi.

È possibile condurre una ricerca sui marchi registrati o su quelli non registrati usando i motori di ricerca su internet. Ad esempio, inserendo un nome stabilito nel campo di ricerca su Google (www.google.com), avrete un prospetto su cui appaiono tutte le pagine web che il motore di ricerca Google ha indicizzato. Poiché nessun motore di ricerca è completo al 100%, la ricerca dovrebbe essere fatta in più di un motore di ricerca.

Perché è consigliabile condurre una ricerca dei brevetti

Spesso, per via di carenze informative o per mancanza di tempo per condurre una ricerca focalizzata, le invenzioni esistenti sono reinventate, problemi già risolti vengono risolti nuovamente e prodotti che sono sul mercato vengono sviluppati nuovamente. Il raddoppiamento degli sforzi in questo modo costa all'industria europea milioni di Euro ogni anno. I brevetti contengono una miniera di informazioni. Circa l'80% delle informazioni tecniche è pubblicata nella documentazione dei brevetti – e spesso da nessun'altra parte.

Tuttavia, fare una ricerca fra i brevetti non è una cosa semplice. I brevetti sono classificati per classi e sotto-classi di invenzioni, similmente al modo in cui sono classificati i libri nelle biblioteche. Usando questo sistema di classificazione, potete trovare ed esaminare i brevet-

ti che si trovano nella classe in cui dovrebbe trovarsi il brevetto della vostra idea.

Quando un inventore arriva a un'idea, la società interessata deve decidere se l'idea vale l'investimento. Inoltre, la direzione di una società vorrà conoscere l'ambito dell'investimento. L'analisi di un brevetto svela le aree occupate e che raccolgono interesse e quelle che sono ancora aperte ad interventi e possono dare alla società l'opportunità di riempire una nicchia di mercato. Una squadra di ricerca veramente innovativa potrebbe persino usare l'analisi sul brevetto per prevedere le prossime evoluzioni tecnologiche ed economiche.

Per svolgere una ricerca di brevetti si può dare incarico a un legale affinché si prenda cura di questo compito oppure potete farla voi stessi o assegnare questa missione a un vostro dipendente responsabile dei DPI.

Per fare la ricerca potete usare diversi database. Di seguito sono elencati alcuni database gratuiti dove potete fare le vostre ricerche di brevetti:

- Il portale web dell'Ufficio Europeo Brevetti - Espace-net <http://ep.espacenet.com/>
- Google Patents Brevetti Google - <http://www.google.com/patents>
- UKIPO Ricerca Brevetti (UKIPO Patent Search): <http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find.htm>
- Il sito statunitense per la ricerca dei brevetti USPTO (United States Patent and Trademark Office) - <http://www.uspto.gov/patft/>
- Gli strumenti applicativi di WIPO (l'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale) utilizzabili nell'ambito del PCT (Trattato di Cooperazione in materia di brevetti) - <http://www.wipo.int>
- CAMBIA Patent Lens - <http://www.patentlens.net/>
- L'Ufficio di Singapore per la proprietà intellettuale (Intellectual Property Office of Singapore) - il sito web dell'Ufficio di Singapore per la proprietà intellettuale ha link ad altri siti in "search results" (SurfIP.com) - <http://www.ipos.gov.sg/topNav/hom/>
- DEPATISnet - <http://depatisnet.dpma.de/>
- FILDATA - <http://www.fildata.it/>

Oltre a questi database, è possibile fare una ricerca sui siti degli uffici brevetti, tenendo in considerazione il fatto che la copertura geografica può essere limitata al paese in cui si trova l'ufficio brevetti.

Riassumendo

Molte persone preferiscono pagare un'azienda di ricerca professionale per occuparsi di questo tipo di ricerca piuttosto che farla personalmente. Questo approccio ha senso se i vostri piani finanziari giustificano un esborso

iniziale di centinaia di Euro, che è il costo medio per una ricerca professionale. Se per una ricerca di questo tipo incaricate un avvocato, dovrete anche ottenere un suo parere legale e capire se il marchio, disegno o brevetto da voi proposto è legalmente sicuro alla luce dei diritti registrati esistenti e di quelli non registrati.

Ma vale la pena sapere che ci sono motori di ricerca gratuiti o che richiedono la sottoscrizione o sono a pagamento (vedi sopra per gli esempi) che consentono di effettuare direttamente da voi alcune ricerche di base. Qualunque sia l'approccio scelto, vale sempre la pena dedicare un po' di tempo per guardare ciò che esiste sul mercato in modo da evitare sorprese costose ed evitare soprattutto di violare i diritti di qualcuno inconsapevolmente.

SECONDO PASSO: ACCERTARE IL LIVELLO DI RISCHIO PER OGNI ASSET/MERCATO/AFFARE INNOVATIVO

Una volta identificati gli asset che sono veramente innovativi e che danno un alto valore aggiunto alla vostra società, è ora di considerare alcuni problemi e punti principali che possono aiutare a definire il livello di rischio collegato alle vostre risorse e stabilire la migliore strategia per i Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI). I punti principali da considerare prima di definire la vostra strategia DPI sono:

I rischi associati agli asset societari

- Le vostre creazioni sono facili da copiare? Necessitano di uno specifico know-how e/o un particolare sforzo per il loro sviluppo?
- A vostro parere, quale sarebbe il modo più facile per copiare i vostri disegni: fiere, campioni, produzione inviata, cataloghi, internet, ecc.?
- Nel contratto di assunzione dei vostri dipendenti è previsto che sia firmata la clausola di riservatezza (accordo di segretezza) da rinnovarsi annualmente?
- Il vostro rapporto con gli addetti temporanei esterni è definito da un contratto dettagliato o da un accordo di segretezza che contiene specifiche clausole sui DPI?

I rischi associati alle attività commerciali e di distribuzione

- Come comportarsi alle fiere più importanti: (si vedano le indicazioni suggerite al paragrafo *I pericoli che si corrono alle fiere e alle mostre*).
 - Presentate nuovi disegni ad ogni stagione?
 - Alle fiere è presente un vostro agente o terzi in vece vostra?
- Come sono organizzate le reti di vendita e distribuzione:
 - Trattate con rappresentanti esterni/terzi di ogni paese o avete rapporti diretti con i vostri clienti?
 - Il vostro rapporto con gli agenti/terzi è definito da un contratto dettagliato o da un accordo di segretezza contenente specifiche clausole sui DPI?
 - Siete adeguatamente informati sull'attività dei vostri clienti?
 - Le transazioni con i vostri clienti sono protette da un contratto o da un accordo di segretezza contenente specifiche clausole sui DPI?
 - Proteggete le vostre risorse nei rapporti con i partner potenziali o con i clienti con cui non è stato ancora concluso un affare?

- Organizzate voi il trasporto dei prodotti? Le confezioni dei prodotti sono ben visibili? (marchio – descrizione del contenuto, ecc...)
- Come si comportano i vostri competitor nel trattamento dei loro DPI (diritti di proprietà intellettuale)?
 - Stanno tutelando i loro asset?
 - C'è qualcuno che li sta copiando?

I rischi associati con R&S, il disegno, l'acquisto, la produzione

- Quali fasi della vostra catena del valore state esternalizzando?
- Queste fasi comportano che le informazioni-chiave o conoscenze possano consentire ai partner esterni di copiare i vostri asset?
- I rapporti con questi partner sono definiti da un contratto dettagliato o da un accordo di segretezza contenente specifiche clausole sui DPI?
- Quanto bene conoscete i vostri soci d'affari?
 - Chi sono i loro soci?
 - Stanno subappaltando i vostri processi di lavorazione?
 - Stanno lavorando con la concorrenza?
 - Fate loro frequenti visite?
- Avete con loro un contratto di trasferimento di DPI? (licenza, ecc...)? È in esclusiva? Consente sublicenze?

Prontezza operativa, consapevolezza e speditezza all'azione

- In che modo accertate le vostre conoscenze su come contrastare la pirateria e la contraffazione?
- Siete in possesso di una procedura specifica per la gestione del DPI?
- Ci sono meccanismi per scovare la pirateria e la contraffazione?
- All'interno della vostra azienda, sono state chiaramente definite le responsabilità in materia di DPI
- Disponete di tutta la documentazione utile a dimostrare il carattere innovativo e il livello sperimentale di un vostro asset?

I pericoli che si corrono alle fiere e alle mostre

Questo argomento riguarda molto le industrie dei settori tessile e abbigliamento, calzaturiero, mobili e prodotti in pelle. I disegni presentati alle fiere internazionali sono spesso semplicemente "saccheggianti", ancor prima della loro fase di produzione e commercializzazione.

Questo è reso ancora più facile grazie all'aiuto di designer esperti nella riproduzione praticamente istantanea di campioni o abbozzi. Un ordine viene così piazzato in un altro paese dove il lavoro è a basso costo, dopodiché questi articoli ritornano sul mercato europeo con il design tanto popolare alla fiera e che avrà successo per tutta la stagione. In molti casi, i contraffattori sono più veloci di voi e registrano la vostra creazione sotto il loro nome persino prima che la fiera abbia termine. Consapevoli di ciò, alcuni organizzatori di fiere commerciali nel settore tessile e abbigliamento hanno già adottato il proprio codice etico¹ e regolamento contro la contraffazione².

Tuttavia, non tutte le fiere commerciali seguono la stessa linea di condotta. Per minimizzare il rischio, si presentano di seguito alcuni suggerimenti da adottare prima di mostrare i vostri disegni o le vostre creazioni in una fiera:

- verificate che non state violando alcun disegno tutelato nel paese in questione.
- Assicuratevi di essere protetti da eventuali contraffazioni in quel paese (copyright, diritto non registrato, diritto registrato).
- Se la vostra creazione può essere tutelata da un copyright in quel paese, assicuratevi di essere in grado di dimostrare una data certa della creazione o della divulgazione: potete usare fotografie del disegno durante un evento pubblico; copia di una pubblicazione con la foto del vostro disegno; pubblicazione su un sito web o in un giornale o in un catalogo; una lettera ufficiale inviata da uno studio legale durante un evento pubblico; esistono molti altri strumenti per dimostrare la data di una creazione, come una lettera inviata a voi stessi (che non aprirete) contenente la creazione.
- Se mostrate la vostra creazione in un paese della UE, potrete essere tutelati dal copyright o dalla tutela prevista per i diritti non registrati contro le eventuali contraffazioni fatte in quel paese (il diritto d'autore dipende dalle leggi vigenti nel paese in questione, dal diritto sul disegno industriale a livello comunitario e dal diritto d'autore britannico sui disegni industriali non registrati). Come negli altri paesi, assicuratevi di poter dimostrare una data certa di divulgazione o di pubblicazione. Tenete in mente che il

1. Esempi: Heimtextil in Germania o Premier Vision in Francia.

2. Esempio: Heimtextil decide di non autorizzare lo scatto di fotografie durante la fiera. Per maggiori informazioni sulle politiche e indicazioni seguite dagli organizzatori della Fiera della moda di Canton e di Hong Kong (gestita dalla HKTDC), si vedano i siti web: www.cantonfair.org.cn www.tdctrade.com

vostro disegno - registrato o no a livello comunitario - è protetto solamente all'interno della UE!

- Tenete in considerazione che la divulgazione del vostro disegno in un paese potrebbe distruggere i criteri di originalità richiesti di fronte a una nuova registrazione in quel paese. Pertanto, è importante che vi assicuriate di avere comunque la possibilità di tutelare la vostra creazione prima e/o dopo la fiera.
- Ricordate che i contratti commerciali potrebbero necessitare adattamenti atti ad evitare la divulgazione delle vostre creazioni senza il vostro consenso. Il rapporto con i vostri partner dovrebbe essere definito da un contratto dettagliato o da un accordo di segretezza (No Disclosure Agreement - NDA) contenente specifiche clausole sui DPI.

Indizi indicativi di una probabile contraffazione

È molto importante tenere gli occhi aperti sul mercato ed essere in grado di scovare la contraffazione al suo sorgere. Questo è un passo chiave che vi consente di rispondere in tempo utile e prendere i dovuti provvedimenti di fronte a situazioni di questo tipo.

Si tratta di tenere sotto controllo quei punti e quelle situazioni particolari che meritano attenzione. Di seguito trovate alcune indicazioni utili ad accorgervi che qualcuno vi sta copiando o vuole copiarvi:

- Constatate un improvviso crollo delle vostre vendite su un determinato mercato senza che vi sia una particolare ragione.
- I vostri prodotti vengono inaspettatamente fotografati o visti in paesi dove non sono venduti.
- Un collega si complimenta con voi per la penetrazione sul mercato in un paese dove non siete presenti.
- I vostri clienti insistono per una riduzione sul prezzo così da stare alla pari della concorrenza su un determinato mercato: con tutta probabilità qualcuno sta offrendo prodotti simili a prezzi decisamente sotto-mercato.
- Prodotti che portano i vostri marchi vengono venduti a prezzi molto scontati e/o in negozi e punti di vendita non autorizzati.
- Vedete un prodotto molto somigliante al vostro in una fiera commerciale, in un negozio, per la strada, sul web, ecc.
- I campioni che avete portato alla fiera commerciale sono improvvisamente scomparsi.
- Qualcuno sta copiando i vostri concorrenti.
- Ricevete un messaggio dagli uffici doganali in cui vi si comunica che dei prodotti sospetti molto simili ai vostri sono stati trattenuti.

- L'imballaggio contiene lettere sfocate, parole con errori di ortografia o l'omissione del codice produttore, dei marchi, dei brevetti, copyright o altre informazioni che normalmente sono presenti sui prodotti.
- Scoprite che chi sta pubblicizzando i vostri prodotti non è la vostra società né i distributori autorizzati.
- Un vostro vecchio cliente vi chiede di spiegare nuovamente i vantaggi specifici del vostro prodotto rispetto a quelli generici.
- La marca sta perdendo il suo prestigio sul mercato e con i clienti.
- I vostri prodotti sono indossati da individui la cui professione o il cui stato sociale sono diversi da quelli verso cui avete rivolto la vostra attenzione in fase di commercializzazione (questo riguarda soprattutto le marche più prestigiose).
- Cominciate a ricevere lamentele sulla qualità dei vostri prodotti oppure sentite parlare di effetti nocivi alla salute del consumatore causati dai vostri prodotti, ad esempio come risultato della scarsa qualità del tessuto, di tinture tossiche o dannose, ecc.
- Uno dei vostri produttori o distributori lavora spesso autonomamente, evitando una stretta collaborazione con voi e fornendo pochissime informazioni sulla sua attività aziendale.
- Cominciate a ricevere offerte da consulenti aziendali per la fornitura di servizi nella lotta contro la contraffazione.
- Qualcuno sta cercando di registrare il nome della vostra società da qualche parte nel mondo.
- Il prezzo di particolari materie prime o di pezzi necessari al vostro prodotto comincia a lievitare senza una particolare ragione economica.
- Alcuni agenti di vendita o designer di recente hanno abbandonato la vostra società e sospettate che stiano lavorando da qualche altra parte nello stesso mercato.

Il modo migliore per scoprire se qualcuno vi sta copiando è quello di usare le vostre stesse risorse: i risultati conseguiti da voi e dalla vostra società, i risultati delle vendite, del vostro staff in generale da una parte e, dall'altra, il vostro disegno, la produzione e i soci responsabili della distribuzione o i subappaltatori così come i vostri stessi clienti, che sono fisicamente presenti nei mercati nazionali ed esteri.

Se riuscite a costruire delle partnership solide e mantenete contatti diretti e frequenti con loro, saranno questi le migliori fonti informative. Questo può richiedere tempo e denaro – ma sicuramente questi sforzi vi aiuteranno a risparmiare tempo e denaro andando avanti, facendo sì che non scopriate troppo tardi l'esistenza di contraffazioni a vostro danno.

Per concludere, fare in anticipo una valutazione del livello di rischio a cui vanno incontro le vostre risorse è la chiave per capire se è il caso di proteggerle per mezzo di DPI o con altri strumenti, ad esempio le specifiche clausole contrattuali viste sopra. Questa valutazione deve essere fatta sui fattori esterni all'azienda ma anche su quelli interni, in quanto il rischio può esistere nel proprio paese, nella propria regione o persino all'interno della propria azienda!

La strategia interna per il controllo e gestione dei DPI descritta al capitolo *quarto passo*, accrescerà i risultati di questa valutazione del rischio.

TERZO PASSO: FARE DENARO E CREARE VALORE CON LA VOSTRA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Benefici diretti

La vendita, l'acquisto o la licenza della proprietà intellettuale può generare notevoli profitti. Tuttavia, a causa di una mancanza di consapevolezza delle opportunità commerciali fornite dalla proprietà intellettuale, questa spesso rimane non sfruttata.

Quindi, esploriamo in che modo è possibile evitare questa trappola.

Trovare il partner giusto

Per rendere i mercati più trasparenti e fornire ai titolari di proprietà intellettuale una migliore visione d'insieme dei , sono emersi di recente diverse iniziative atte a favorire gli scambi commerciali della proprietà intellettuale. L'obiettivo di queste iniziative è quello di far incontrare il compratore con il venditore. Similmente ad altri scambi online, come e-Bay, queste iniziative di transizione di proprietà intellettuale vogliono aiutare le aziende a capire se esse possano concedere in licenza le loro diverse forme di proprietà intellettuale³.

Un altro strumento utile per aiutare a capire dove poter trovare un potenziale venditore, compratore, o licenziatario per la vostra proprietà intellettuale può essere un database di proprietà intellettuale. Questi forniscono un mezzo che aumenta le probabilità che possiate trovare un partner per la vostra proprietà intellettuale o che un partner potenziale possa trovare voi. Un'altra opportunità per commercializzare direttamente la vostra proprietà intellettuale sono le aste. Anche se al momento sono usate principalmente per i brevetti, non c'è ragione perché altre forme di proprietà intellettuale non debbano essere vendute all'asta, dove gli offerenti fanno un'offerta per una particolare proprietà intellettuale e questa è venduta al maggiore offerente.

Potete anche identificare i potenziali licenziatari facendo uso di una rete di contatti (*networking*). Ad esempio, frequentare gli incontri della LESI (*Licensing Executive Society International*) può essere un buon sistema per trovare partner commerciali di vostro interesse. Per maggiori informazioni al riguardo si veda il sito web <http://www.lesi.org>.

Negoziare l'affare

Ci sono diverse forme di accordi di vendita e di contratti di licenza (ad esempio accordi di licenza esclusivi, non esclusivi e licenze *creative commons*). Quando iniziate

3. UK IPO (Intellectual Property Office): come dare in licenza la proprietà intellettuale vi può aiutare a incrementare gli affari <http://www.ipo.gov.uk/licensingbooklet.pdf>.

una negoziazione con un potenziale acquirente o licenziatario è importante che conosciate molto bene il valore della vostra proprietà intellettuale e di quello che state offrendo.

Il vostro potere contrattuale aumenterà se conoscete la solidità della vostra proprietà intellettuale sotto il profilo legale, quanto verosimilmente è in grado di resistere a potenziali attacchi, la durata della vostra tutela e quali mercati copre. Inoltre, dovrete essere in grado di perorare il valore commerciale della vostra proprietà intellettuale al potenziale acquirente o cessionario, vale a dire in che misura la titolarità del marchio commerciale, del brevetto, del copyright, ecc. incrementerà le entrate.

Cosa dovrebbe coprire il vostro contratto

Il contratto dovrebbe contenere tutte le questioni specifiche legate al prezzo o ai diritti di licenza (*royalties*), le parti interessate all'accordo, una chiara spiegazione di cosa si sta vendendo o autorizzando in licenza, a quali condizioni la proprietà intellettuale viene concessa, i dettagli sulla tutela della proprietà intellettuale e la violazione della stessa, le clausole di riservatezza e tutti i punti relativi alle garanzie e alle responsabilità. Assicuratevi di ricevere i pagamenti, le *royalties* o i diritti di concessione di licenza con le modalità ritenute più opportune⁴. **La vendita, l'acquisto o la concessione in licenza della proprietà intellettuale può rivelarsi una situazione vantaggiosa per tutti.** Queste operazioni commerciali possono generare ingenti ricavi, offrendo opportunità sia all'acquirente sia al venditore. È possibile che la proprietà intellettuale generi liquidità di denaro di cui la società potrebbe non avere immediata necessità nel suo modello imprenditoriale.

A che cosa bisogna stare attenti

Se concedete in licenza la vostra proprietà intellettuale, può esserci il rischio che il licenziatario non abbia le capacità gestionali sufficienti per generare ricavi attraverso la proprietà intellettuale. In questo caso, sarà cura del cedente fornire il necessario *know-how* e supporto, il che potrebbe significare una spesa onerosa. Per cui è importante scegliere il vostro partner con criterio!

Afferrare le opportunità

La commercializzazione efficace e efficiente della proprietà intellettuale comporta una riflessione critica e creativa, nonché l'individuazione costante di nuove opportunità. Una molteplicità di strumenti è stata resa disponibile per la ricerca di un potenziale cessionario o licenziatario. Si tratta quindi di afferrare l'opportunità ed esplorare come il business della proprietà intellettuale può assumere nuove dimensioni!

Vantaggi indiretti

Oltre a permettere nuovi utili attraverso la commercializzazione, la proprietà intellettuale può anche incrementare la competitività portando importanti vantaggi indiretti a una società.

Aumentare il valore della vostra società

Una buona gestione degli asset della proprietà intellettuale in un piano di gestione o di marketing aziendale favorisce la crescita del valore di una società agli occhi delle istituzioni finanziarie e degli investitori che stanno guardando con maggiore attenzione le attività immateriali. In tal senso, la valutazione e la gestione degli asset della proprietà intellettuale diventano punti centrali nella strategia del processo decisionale.

Intensificare le alleanze strategiche

La competitività di molte società dipende dalla loro capacità di trasferire la proprietà intellettuale e altre attività immateriali nei loro processi produttivi su scala mondiale. Le proprietà intellettuali sono un fattore decisionale in quanto consentono alle imprese di spostare le attività innovative all'estero, di dedicare più risorse all'innovazione e alle attività gestionali nei paesi avanzati e di espandere le operazioni nei mercati emergenti. La proprietà intellettuale accresce le alleanze strategiche con i partner chiave all'interno della catena del valore e, allo stesso tempo, permette di instaurare rapporti commerciali più efficaci, chiari, sicuri e durevoli.

Gli accordi di segretezza dovrebbero essere firmati sin dall'inizio delle negoziazioni strategiche, nei contratti dovrebbero essere scritte a chiare lettere specifiche clausole in tal senso e, al momento della costituzione della *partnership*, dovrebbero essere fissate precise regole legate alla proprietà intellettuale. Questo indubbiamente servirà a chiarire e a consolidare il rapporto e a incrementare le attività commerciali.

Accrescere le quote di mercato

La risorsa primaria del vantaggio competitivo per tutte le imprese è l'innovazione nonché le espressioni originali e creative. Tutelare le risorse societarie assicura esclusività, riduce il rischio di calpestare i DPI (diritti di proprietà intellettuale) di altri e protegge dalla contraffazione.

Questa esclusività dà un vantaggio in termini di *lead-time* (periodo tra l'avvio e il completamento di un processo produttivo) sui *competitor* e può persino impedirgli di portare sul mercato un nuovo prodotto o disegno o tenerli fuori da determinati mercati di nicchia! Ne deriva che la proprietà intellettuale può essere usata per incrementare le vendite nei mercati esistenti o per aprire le porte di nuovi mercati potenziali e a nuove opportunità, il che conduce a un miglioramento nella quota di mercato.

4. Si veda The waterfront Partnership: Licensing IP.
<http://www.waterfrontsolicitors.com/intellectual-property>

Rendimenti sicuri sugli investimenti in R&S

La gestione della proprietà intellettuale consente rendimenti sicuri sugli investimenti in R&S (Ricerca e Sviluppo). Nulla è peggio che vedere copiati gli sforzi compiuti in termini di innovazione. Usare strumenti che tutelino la nostra proprietà intellettuale ci permette di mantenere il controllo sulle nostre risorse e di garantirci un rendimento del nostro investimento.

Costruire una impresa solida

Un'impresa deve proteggere le sue conoscenze essenziali e impedire la fuga all'esterno di conoscenze riservate. Possedere risorse esclusive e conoscenze essenziali importanti rende forte un'azienda, motiva i suoi dipendenti e attrae l'interesse di potenziali collaboratori. Coinvolgere l'impresa e il suo staff utilizzando metodi formali e informali atti a tutelare le risorse societarie aiuta a costruire la solidità di un'azienda.

Aprire le porte all'ottimizzazione degli oneri fiscali

In alcuni paesi, le attività legate all'innovazione e/o alla R&S possono usufruire di incentivi fiscali, soprattutto riguardo l'imposta sul reddito delle società. Ad esempio, le imprese possono ammortizzare le spese relative a queste attività o dedurre parte di esse dalla base imponibile. Vantaggi riguardanti la tassazione della proprietà intellettuale esistono anche quando il reddito è ottenuto da brevetti, disegni, segreti commerciali o *layout* [progetto di un impianto atto a minimizzare i costi e i tempi di produzione], dato che in molti casi questi redditi sono esenti da imposta. Non dimenticate di verificare la disponibilità di queste agevolazioni presso l'Agenzia delle Entrate del vostro paese.

Indennità per i danni causati dalla contraffazione

Vale la pena di menzionare che possono essere ottenute delle "indennità" in caso di contraffazione a vostro danno, per mezzo di un'azione civile o presentando un esposto penale, a seconda del caso specifico, una volta scoperta la violazione. In molti casi, la causa in tribunale conduce al pagamento di indennità (danni) al detentore del DPI, anche se i diritti non risultano registrati come si evince dalle sentenze dei tribunali dei disegni e modelli comunitari (si veda il sito web dell'UAMI: <http://oami.europa.eu>). La Direttiva applicativa dell'UE affronta questo problema (Articolo 13) e propone l'assegnazione di un compenso per un valore pari ai danni effettivi (incluso il lucro cessante) subiti dal titolare dei diritti come risultato della contraffazione. Il risarcimento danni non è concepito solamente per compensare le perdite subite dal titolare legittimo,

ma può prendere in considerazione anche il danno da lucro cessante⁵.

È anche possibile ottenere dei ricavi senza ricorrere a un'udienza in tribunale, affrontando invece una negoziazione diretta con il contraffattore oppure usando una procedura alternativa di risoluzione della controversia come la mediazione (accordo stragiudiziale delle parti). Potete persino giungere a un'intesa che preveda la concessione in licenza allo stesso contraffattore del vostro disegno (o marchio commerciale o brevetto), a fronte di un corrispettivo in denaro. Quindi, come primo passo può valere la pena di mandare una lettera di diffida attentamente formulata alla persona (o all'azienda) sospettata di violazione dei vostri diritti di proprietà intellettuale chiedendole di porre fine alla contraffazione ed esigendo il pagamento dei danni. Questo approccio può dare ottimi risultati se il contraffattore ha agito in buona fede e ha comprato questi diritti da un'altra società (sleale/contraffattrice). Questa strategia potrebbe consentirvi di trovare clienti nuovi e potenziali con uno sforzo e un investimento minimi. Se questo sistema non dà risultati, potete sempre ricorrere alle vie legali.

Costi: come abbassarli

È bene sapere che alcuni paesi hanno intrapreso azioni a livello nazionale per aiutare le PMI ad abbattere i costi legati alla tutela della proprietà intellettuale. L'Ufficio britannico della Proprietà Intellettuale (UK Intellectual Property Office) ad esempio, ha abolito i costi associati alla tutela della proprietà intellettuale.

In Germania la legge dichiara esplicitamente che i richiedenti hanno diritto a una riduzione significativa dei costi legati alla tutela della proprietà intellettuale, purché siano in grado di dimostrare una reale necessità di finanziamenti e che la loro innovazione ha buone probabilità di successo. Vale quindi la pena di verificare la legislazione pertinente in ogni paese.

È bene sapere anche che in alcuni paesi gli innovatori ricevono un diretto aiuto dallo stato in termini di sovvenzioni e di tutela dei loro DPI.

Come regola empirica, verificate sempre con le autorità locali se sono previste sovvenzioni o programmi di agevolazioni che potete sfruttare!

Anche se lontane dall'essere esaustive, le seguenti informazioni possono comunque essere utili:

- <http://www.scottishbusinessgrants.gov.uk/rsa/999.html>

5. Directive 2004/48/EC of 29.04.2004 on the enforcement of intellectual property rights (Direttiva 2004/48/EC del 29.04.2004 sull'applicazione dei diritti sulla proprietà intellettuale).

La Smart Scotland fornisce una serie di programmi di sovvenzioni per le PMI innovative e per i costi associati alla tutela della proprietà intellettuale.

In Spagna, sono previste parecchie sovvenzioni e agevolazioni atte ad aiutare le PMI a tutelare la loro proprietà intellettuale sia a livello nazionale (Ministero dell'Industria, Turismo e Commercio) che a livello regionale (si vedano gli esempi per le specifiche sovvenzioni legate alla proprietà intellettuale: Catalogna, Extremadura, Aragón, Paesi Baschi, ecc.). Per maggiori dettagli, visitare le pagine OEPM dedicate alle sovvenzioni e alle agevolazioni: www.oepm.es sezione "agevolazioni e sovvenzioni" oppure contattare: subvenciones@oepm.es

In relazione all'iniziativa della SIGNO del Ministero Federale per l'educazione e la ricerca (Germania), esistono diversi programmi di sovvenzioni per le PMI che prevedono un cofinanziamento di determinati provvedimenti legati alla proprietà intellettuale in Germania. I costi associati agli onorari delle parcelle legali non sono normalmente coperti da programmi di finanziamento pubblico. Molto spesso queste parcelle possono risultare significativamente più elevate degli effettivi costi da sostenere per la tutela della proprietà intellettuale, quindi è bene avere un approccio cauto con gli uffici legali e verificare attentamente cosa vi vogliono addebitare.

Una causa può avere costi molto elevati, soprattutto a livello internazionale. Per gestire questi costi è possibile acquistare un'assicurazione sulla proprietà intellettuale che copra una parte dei costi legati alla controversia. Per questo tipo di verifica, consultate i siti web delle compagnie assicurative. Un altro modo per mantenere un livello ragionevole i costi legati ad una causa è quello di cercare soluzioni amichevoli come la mediazione e l'arbitrato.

QUARTO PASSO: LA PREPARAZIONE DI UNA STRATEGIA PER I DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Molte PMI del settore tessile e abbigliamento hanno iniziato in passato, quando le fasi del processo di lavorazione delle pelli erano in prevalenza artigianali, e la proprietà industriale non era ancora considerata un fattore chiave per la competitività. Oggi per essere competitivi non basta monitorare i propri competitor e produrre articoli simili accontentandosi di una nicchia di mercato; per crescere e sviluppare la propria impresa, occorre realizzare prodotti nuovi. In tal modo è possibile sviluppare linee stilistiche di prodotto (un proprio marchio stilistico) attraverso le quali consolidare la propria attività. Nasce quindi l'esigenza di saper proteggere e sfruttare al meglio gli asset intangibili che sono alla base del proprio prodotto.

Purtroppo non tutte le PMI hanno realizzato il passaggio dal modello produttivo tradizionale al modello attuale che richiede di mettere a punto strategie di mercato che trovino nella tutela della proprietà industriale, sia che si tratti di innovazione di processo che di prodotto, uno strumento imprescindibile.

Per raccogliere appieno i benefici del sistema di tutela della PI, è necessario che sviluppate una strategia per i diritti della proprietà intellettuale e che questa sia interamente integrata alla vostra complessiva strategia d'impresa.

Per mezzo di una tutela tempestiva e un uso efficace dei diritti della proprietà intellettuale, potrete diventare un'impresa finanziariamente più solvibile e una scelta di investimento più interessante per gli investitori e le istituzioni finanziarie oltreché per i vostri clienti, dipendenti, fornitori e altri partner.

Una protezione adeguata ad ogni tipo di asset

Che venga tutelata o meno, l'attività inventiva, che porta alla creazione di nuovi prodotti e di nuovi metodi di lavorazione, costituisce l'asset di maggior valore per un'azienda. È grazie all'ingegno, infatti, che è possibile soddisfare le aspettative del consumatore, rispondere alle richieste del mercato, essere competitivi. Nella definizione delle proprie strategie e obiettivi, un'impresa deve rivolgere alla gestione della PI e dell'innovazione la stessa attenzione che rivolge alla produzione o alla distribuzione.

Nel settore tessile e abbigliamento, questo è tanto più vero se si considera l'incremento di anno in anno del fenomeno della contraffazione.

La gente parla spesso di marche ma, nella nostra attività industriale, esiste un altro elemento attivo, vale a dire il **disegno** o **modello**, che determina in gran misura il successo commerciale o il fallimento di un prodotto, in altre parole il suo valore aggiunto. Quindi, gli investimenti in creazione e innovazione, e tutto ciò che a questi due punti è collegato, devono essere presi in considerazione fin dall'inizio nella strategia d'impresa. Inoltre, garantirsi la loro tutela è più difficile di quanto lo sia per le marche.

Si aggiunga che per via degli sviluppi tecnologici avvenuti negli ultimi anni in materia di riproduzione dell'immagine e trasmissione elettronica, scansionare un catalogo di disegni e modelli disponibile al pubblico durante le fiere e trasmettere questi disegni e modelli all'altro capo del mondo è diventato un gioco da ragazzi. Così, la produzione di falsi è facile e non richiede alcun *know-how*, ma rappresenta una considerevole minaccia alla ricerca e allo sviluppo in investimenti rilevanti.

In qualità di produttore o fabbricante di tessuti o abiti, avrete chiaramente una strategia d'impresa. In ogni sottosettore, ci sono molte modalità di approccio nei confronti della stessa attività, e forse voi vi riconoscete in una delle strategie indicate di seguito:

1. Per aziende che lavorano esclusivamente con contratti di subappalto, utilizzando tecnologie note, possibilmente con materie prime o disegni forniti dal cliente, è improbabile l'utilizzo di una strategia di tutela della PI. A meno che l'azienda non utilizzi un metodo di lavorazione in tal caso può essere opportuno attivare come strategia di tutela il segreto industriale e formulare clausole contrattuali per i vostri dipendenti, fornitori o clienti.
2. È possibile commercializzare i propri prodotti esclusivamente sul mercato locale senza un reale pericolo che dei competitor copino i vostri prodotti. Tuttavia, se nella produzione si utilizza un disegno che può essere coperto da diritto d'autore, è opportuno non scartare a priori la possibilità di tutelarlo.
3. Se l'azienda che produce prodotti in tessuti e indumenti ha sviluppato un tessuto innovativo, una forma originale del prodotto. È opportuno attuare una strategia basata sulla tutela del marchio e del design o sul copyright o anche sui brevetti al fine di assicurarsi l'esclusività sul mercato.

Questi sono soltanto alcuni di tipi d'azienda. La realtà è molto più complessa, tuttavia tali esempi possono aiutare a valutare le implicazioni che comporta la tutela della PI quando utilizza in modo adeguato sui propri

Asset/rischio identificato	Esempi di copertura geografica/ bisogni/ mercato	Decisioni	Vantaggi previsti/ Target della PMI	Priorità	Passi successivi - le persone coinvolte	Costi previsti
La mia formula particolare per il metodo di lavorazione	Il mondo intero	Segreto industriale	È praticamente impossibile che i competitor identifichino la formula: in ogni caso, richiede uno sforzo tale che quando l'avranno scoperta, non ci saranno più le condizioni per inserirla sul mercato. Mirare a una nuova formula segreta	1	Assicurarsi che determinate fasi del processo siano eseguite solamente da me o da X	Nessun costo
La mia marca	UE, USA, Giappone	Marchio	Assicurarsi che nessuno possa copiarci sui miei mercati target	1	Fare registrazione Incaricato: Z	Verifica dei costi
Disegno x	Asia, Europa	Disegno registrato	Entrare in un nuovo mercato	1	Incaricato: X	Verifica dei costi
Brevetto y	USA	Rilascio di brevetto in un paese	Guadagnare denaro con le licenze. 1 milione di Euro	2	Identificare la rete di distribuzione. Incaricato: Y	Verifica dei costi
Prodotto z	Il mondo intero	Nessuna tutela	Assicurarsi di avere tutti i documenti necessari (aver seguito tutta la procedura richiesta) in caso di contraffazione.	3	Incaricato: X	Nessun costo
Contratti con subappaltatori	India	Clausola contrattuale	Proteggere e chiarire il rapporto con il produttore	2	Incaricato: X	Nessun costo

asset. Tuttavia, a prescindere dal tipo di azienda, per costruire una strategia con gli strumenti della PI occorre seguire una metodologia.

Dopo avere verificato che la vostra proprietà intellettuale è ben protetta, è altresì importante fare attenzione affinché qualunque altra proprietà intellettuale sia usata nel modo corretto, assicurandosi che:

- agli acquirenti siano dati in fornitura prodotti creati dai disegni originali,
- i produttori a contratto accettino per la produzione solamente disegni nuovi e originali,
- gli acquirenti di disegni non siano fuorviati riguardo al carattere nuovo e originale del loro acquisto,
- i fornitori di bozze e schizzi dei disegni siano protetti rispetto ai potenziali acquirenti,
- ai fornitori sia data assicurazione che i loro disegni non saranno riprodotti dai distributori senza il loro consenso.

Esempio di cosa verificare e concordare:

Per i disegni prodotti o acquistati dall'azienda: non usare mai né riprodurre in alcun modo un disegno o far sì che un prodotto incorpori un qualsivoglia disegno per il quale non detenete i diritti. Per evitare ciò, assicuratevi che i diritti siano ceduti a voi dal creatore che avete assunto in conformità alle leggi nazionali vigenti. Se i disegni appartengono a terzi che non hanno legami con l'azienda, dovete assicurarvi di acquisire i loro diritti. Dovreste anche custodire e tenere documenti aggiornati contenenti per lo meno le seguenti informazioni:

- la data in cui il disegno è stato realizzato, dove è stato creato all'interno dell'azienda e il nome del designer.
- la data in cui sono stati ceduti i diritti nel caso di un acquisto.
- La relazione tra il disegno nel dossier e la sua rappresentazione sul prodotto, lì dove di pertinenza.
- Una copia della prima fattura di consegna.

Per i disegni di una produzione a contratto: riprodurre solamente i modelli accompagnati dai documenti sopra specificati. È sufficiente una dichiarazione scritta a cura del fornitore in cui si afferma che le condizioni di cui sopra sono state soddisfatte, non occorre aggiungere altro. Dovete anche conservare i dossier dei disegni realizzati per ogni fornitore.

Per schizzi, schemi, abbozzi o campioni di disegni realizzati per un'offerta utile a perfezionare contratti futuri: nelle condizioni generali inserire sempre una clausola di penalità da applicare nel caso il potenziale co-contrahente del firmatario non accetti l'offerta.

Per i disegni di cui è stata commissionata la distribuzione: inserire una clausola di penalità nei contratti con i distributori.

Esempio di clausola di penalità

In nessun caso lo schizzo, schema o campione di un disegno, comunicato in relazione a un offerta di fornitura, potrà essere usato in qualsivoglia modo dalla parte (o dalle parti) a cui è stato comunicato il disegno, direttamente o indirettamente, se l'offerta non risulta essere parte di un accordo. Qualunque uso improprio renderà - automaticamente e senza ulteriore avviso - la persona richiedente l'offerta soggetta al pagamento di un indennizzo per una somma forfettaria pari a Euro... o al ...% del fatturato (al lordo delle tasse). Sarà applicata la cifra più alta. La conclusione di un accordo di fornitura di prodotti - inclusi i disegni - non autorizzerà in alcun modo l'altra parte contraente a riprodurre quei disegni o a far sì che essi vengano riprodotti senza la nostra autorizzazione. Qualunque violazione della presente clausola renderà - automaticamente e senza ulteriore avviso - l'altra parte contraente soggetta al pagamento di una somma forfettaria pari a EURO... o del ...% del fatturato (al lordo delle tasse). Sarà applicata la cifra più alta.

Messa a punto delle operazioni e delle risorse

Il secondo fattore da valutare se si decide di mettere a punto una strategia attraverso gli strumenti della PI riguarda la disponibilità di risorse.

Se i diritti di PI sono diversi è difficile poterli gestire da soli. È necessario avere risorse umane professionali in grado di gestire i DPI e le problematiche ad essi connesse. In altri termini una gestione efficace dei DPI richiede procedure operative e mobilita risorse umane e finanziarie all'interno di un'azienda. In termini di risorse, vanno considerati i seguenti punti:

- Risorse operative
 - definire i dipartimenti e le rispettive funzioni
 - State subappaltando la gestione della proprietà intellettuale?
- Risorse finanziarie
 - pianificare un budget interno (tutela, rinnovo e spese legali in caso di contenzioso), e
 - scoprire l'esistenza di eventuali sovvenzioni e agevolazioni esterne
- Risorse amministrative
 - disponete di tutta la documentazione necessaria per la tutela di un asset?
 - in caso di contraffazione, sono del tutto chiare le competenze operative?

In termini di procedure:

- Monitoraggio/sorveglianza/rinnovo di: marca, tecnologia, innovazione

- procedure che assicurino che un determinato asset non sia facilmente copiabile e che, in presenza di una contraffazione, vengano prese precise misure,
- le procedure necessarie all'accertamento che i DPI associati a una determinata tecnologia o innovazione, o a un marchio commerciale, siano esaminati con regolarità per un loro eventuale rinnovo in mercati diversi da quelli in cui sono stati registrati e
- procedure che assicurino che gli asset esistenti e/o future siano davvero nuovi.

Tali mansioni sono importanti e dovrebbe essere parte integrante di attività periodiche per tutte le PMI. Se una PMI utilizza strumenti di PI, è importante effettuare un attento monitoraggio anche in fase di sviluppo di un nuovo prodotto ad esempio, il monitoraggio costante e la ricerca possono aiutare a verificare a uno stadio iniziale se l'innovazione può effettivamente essere tutelata.

- **Formazione e sensibilizzazione**

I manager di una qualsivoglia impresa devono capire che la tutela della proprietà intellettuale può richiedere il coinvolgimento di molti dipartimenti, società affiliate, subappaltatori, ecc. È importante considerare anche la formazione e la sensibilizzazione di clienti, subappaltatori, dipendenti (per esempio con gli accordi di riservatezza).

Come si può evincere dall'elencazione di cui sopra, per quanto riguarda le risorse non è tanto una questione di costi di registrazione iniziale del diritto di tutela quanto piuttosto il tenere in vita il diritto controllare la tutela che gli stessi conferiscono. Fare ciò può richiedere una rete di risorse umane in grado di agire contro le contraffazioni quando queste si presentano. Le risorse necessarie per la gestione formale dei DPI sono in genere che preoccupa le PMI del settore tessile e abbigliamento. Tuttavia, una solida pianificazione aziendale, deleghe affidate con oculatezza e procedure operative efficaci possono ridurre significativamente questo onere carico.

Pianificazione e follow-up

Maggiore è il numero di DPI di cui siete titolari, maggiore sarà la complessità e il costo richiesti per la loro gestione. Questa è la ragione per cui è estremamente importante evitare di sprecare tempo o denaro. L'efficienza delle risorse per la gestione del DPI può essere raggiunta per mezzo di una solida pianificazione.

La gestione della proprietà intellettuale comporta che siano stabiliti chiari obiettivi, ma anche un follow-up che assicuri il loro raggiungimento.

Come per qualunque altra strategia d'impresa, una pianificazione aziendale per la gestione dei DPI per una PMI del settore tessile abbigliamento deve includere alcuni degli "indicatori" o milestone (o step successivi) monitorabili: le date della creazione, della pubblicazione, della protezione, dei rinnovi; il rapporto costo – benefici e i risultati delle vendite, ecc. quando si accorda una licenza; l'evoluzione delle vendite, il grado di penetrazione nel mercato il livello di innovazione di ciascun asset, il numero di persone che hanno ricevuto una formazione all'interno dell'azienda, il numero di procedure interne messe a punto, ecc.

La pianificazione e la progettazione gioca un ruolo importante nella strategia di gestione degli strumenti di PI i quali potrebbero necessitare di essere rinnovati in tempi diversi e con modalità diverse a seconda dei paesi. È possibile non rinunciare alla tutela di un marchio per tutto il periodo di vita dell'azienda, ma optare di abbandonare la tutela di un disegno o di altri diritti di PI. Ciò può accadere se una creazione ha esaurito la sua redditività o se un'invenzione è stata ulteriormente migliorata rispetto allo stato dell'arte.

Infine, andrebbe pianificata una campagna promozionale e pubblicitaria.

Conclusioni

Per le aziende del settore tessile e abbigliamento che lottano per espandersi e sviluppare una nicchia di mercato ben definita, investire nei DPI è chiaramente una buona strategia. Le chiavi per il successo: innovazione, qualità... e tutela!

La tutela dei nomi commerciali e dei logo per mezzo di strumenti come i marchi commerciali, copyright, diritti sul disegno industriale e brevetti è una prassi naturale che si impone alle imprese a un certo punto del loro sviluppo. Ma siete voi che dovete identificare questo momento e afferrare le opportunità che i DPI offrono in termini di comunicazione, marketing e valore delle quote. Nell'industria tessile e abbigliamento, i disegni sono molto spesso le creazioni più problematiche da tutelare per via dell'enorme quantità di disegni presentati ad ogni stagione, per il loro valore commerciale di breve durata, per gli strumenti della legislazione vigente sui disegni e/o della legislazione sul diritto d'autore (a seconda del paese) di cui si dispone per la loro eventuale tutela. Con o senza registrazione, la vostra azienda può facilmente perdersi nei meandri amministrativi. È bene tenere in mente che una buona gestione di prova certa delle date di creazione, divulgazione e pubblicazione può essere molto utile di fronte alla competizione sleale da parte dei competitor o, a volte, dei vostri migliori

clienti. Per tutelarsi, esistono anche molti altri strumenti, come le clausole di penalità nei contratti e i contratti di cessione (ad es. con i distributori).

Investire in un marchio collettivo vi consente di dividere i costi di gestione vostro dei vostri DPI con tutti coloro che partecipano all'iniziativa e di dare ai vostri clienti un valore aggiunto. Questa prassi, sebbene può richiedere un po' di tempo per ottenere notorietà e avere quindi un ritorno sull'investimento, i marchi collettivi nel settore tessile e abbigliamento possono essere assolutamente remunerativi, sia per chi partecipa a un'iniziativa del genere che per il consorzio che gestisce i DPI. Questa è la scelta strategica fatta da quattro produttori di tessuti in seta di San Leucio (Italia), G. De Negri & Za.Ma, Tesseci & Cicala, Bologna & Marcacchio e A.L.O.I.S., che nel 2006 hanno annunciato la fondazione di un consorzio finalizzata al congiungimento delle forze e al consolidamento della loro posizione nell'industria tessile in vista di una minaccia da parte dei produttori tessili cinesi.

Gli scopi prefissi:

- stabilire una struttura organizzativa per le attività congiunte al fine di promuovere la loro attività industriale e il prodotto;
- creare sinergie con le università al fine di innovare e stare ai primi posti nella competizione internazionale; e
- registrare e gestire un marchio collettivo di qualità per i tessuti in seta di San Leucio.

Solamente i quattro membri del consorzio sono autorizzati ad usare il marchio commerciale per tessuti in seta fatti su misura, prodotti a San Leucio per il settore azienda-azienda.

Chiaramente questa è una domanda a cui ogni produttore del settore calzaturiero deve rispondere in relazione alla sua attività e al tipo di impresa. Rimane un fatto che la grande maggioranza delle imprese di successo sono quelle che hanno fatto questo tipo di investimento. La maggior parte delle società di successo sono quelle che hanno fatto questo tipo di investimento.

Esempio di "checklist" per la costruzione di una strategia per i diritti di proprietà intellettuale:

Passi/Misure	Operazioni da svolgere	Persona incaricata	Persone/	Deadline
Primo passo: checklist interno preliminare: identificazione degli asset di proprietà intellettuale che rafforzano i vostri obiettivi strategici.	Preparare una checklist interna (ad es. Un <i>brainstorming</i>).			
Secondo passo: scoprire se i vostri asset (le vostre creazioni) sono realmente nuovi.	Condurre una ricerca su internet (database disponibili) o incaricare un legale.			
Terzo passo: valutare il livello di rischio per ogni asset/market/ business innovativo.	Identificare il livello di rischio dei vostri asset innovativi (ad es. con una tabella riepilogativa)			
Quarto passo: fare denaro e creare valore usando la vostra proprietà intellettuale.	Stabilire l'ordine di priorità dei vostri obiettivi in base ai benefici diretti e indiretti della proprietà intellettuale			
Quinto passo: preparare la vostra strategia.	Processo decisionale sul tipo di tutela da adottare per ciascun asset. Messa a punto delle operazioni e delle risorse • Risorse operative Procedura interna: definizione dei dipartimenti e delle rispettive funzioni: dobbiamo subappaltare la gestione della proprietà intellettuale? • Risorse finanziarie - Budget interno e risorse finanziarie disponibili - Sovvenzioni e agevolazioni esterne • Risorse amministrative • Sorveglianza di tecnologia e innovazione • Formazione e sensibilizzazione Coinvolgimento di tutti i dipartimenti e dei soci • Divulgazione e marketing Pianificazione e follow-up • Azioni della pianificazione • Indicatori Pianificazione e follow-up • Azioni della pianificazione • Indicatori			



Prospetti Nazionali Europei



Bulgaria

Diritti derivanti dal disegno industriale

Leggi applicabili

Legge sui Disegni Industriali, in vigore dal 14/12/1999, ultimo emendamento 20/07/2007.

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law__ids_july2007.pdf

Regolamento per la stesura, il deposito e l'esame delle richieste per la Registrazione di un Disegno, in vigore dal 1/02/2000, e ultimo emendamento del 25/03/2008.

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/reg_id_eg.pdf

Che cosa può essere tutelato

Può essere tutelato come disegno quanto segue: l'aspetto complessivo di un prodotto o di una sua parte, quale risulta dalla forma, dalle linee, dai profili, da ornamenti, dai colori o dalla loro combinazione. Per prodotto si intende qualunque oggetto artigianale, comprese le parti di un oggetto complesso, oggetti costituiti da più componenti, , compresi imballaggi, simboli grafici e caratteri tipografici.

Un disegno può essere registrato se presenta i caratteri della novità e della individualità.

Le parti di un prodotto possono essere tutelate solamente se sono visibili durante il normale utilizzo del prodotto.

In Bulgaria non possono essere registrati come disegni:

- i programmi per computer
- i disegni contrari all'ordine pubblico o ai principi morali.
- le caratteristiche della forma di un prodotto imposte unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
- le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello È incorpo-

rato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. fatta eccezione per un disegno destinato a consentire l'unione o la connessione di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Formalità

Qualunque persona fisica o giuridica con domicilio permanente o sede nella Repubblica di Bulgaria può presentare domanda di registrazione di un disegno personalmente o tramite un mandatario stabilito nella Repubblica di Bulgaria. Le persone che non hanno domicilio permanente o sede nella Repubblica di Bulgaria devono presentare domanda attraverso un mandatario stabilito nella Repubblica di Bulgaria.

Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o ai suoi successori. Il diritto alla registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro e al committente. La domanda di registrazione può essere consegnata a mano o spedita tramite posta o via fax (+359 2 873 52 58) al BPO. La domanda deve contenere:

- il modulo di domanda compilato, disponibile all'indirizzo <http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/01pd.doc>, con firma originale;
- il nome e l'indirizzo del richiedente;
- uno o più disegni, rappresentazioni grafiche o fotografie che mostrino chiaramente il progetto per il quale si richiede la tutela.

È possibile depositare più disegni in un'unica domanda multipla alla sola condizione che i prodotti ai quali si applicano i disegni o modelli appartengano alla stessa classe nella Classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali (Accordo di Locarno) ossia che si tratti di prodotti dello stesso tipo. Se la domanda contiene tutte le informazioni richieste,

l'ufficio brevetti assegnerà alla stessa una data di deposito. La data di deposito è importante poiché rappresenta la data da cui parte il periodo di tutela e con cui si rivendica la priorità.

Maggiori informazioni riguardanti le modalità di deposito si possono trovare all'indirizzo:

http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=364

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Il tariffario delle tasse da pagare è pubblicato sul sito web del BPO all'indirizzo: http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_07_new_bg.pdf.

	Lev Bulgaro
Deposito della domanda	50
Esame della domanda:	
- un disegno	150
- ogni ulteriore disegno	80
- una serie o una	240
Registrazione del disegno	200
Emissione del certificato di registrazione del disegno	60
Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di quanto segue:	
a) la domanda - per ogni rappresentazione	40
b) il disegno registrato - per ogni raffigurazione	40

Rinnovo della registrazione	Lev Bulgaro
a) primo rinnovo	300
b) secondo rinnovo	400
c) terzo rinnovo	500
d) fino a 6 mesi dopo la data di scadenza delle condizioni di pagamento	100 supplementari più il 50% del corrispettivo dovuto

Esame

Una domanda che risponde ai requisiti formali viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del BPO. Entro 2 mesi dalla data di pubblicazione, chiunque può presentare ricorso, sollecitando esame sostanziale della domanda. Per dare una valutazione sulla novità e individualità del disegno può esser considerato qualsiasi elemento che dimostri che esso non sia stato già divulgato o utilizzato. Nel caso in cui il disegno venga giudicato ineleggibile alla registrazione, il richiedente

riceverà una notifica, contenente le motivazioni del rifiuto e avrà tre mesi di tempo per presentare ricorso. Nel caso un disegno venga giudicato eleggibile alla registrazione, il richiedente riceverà una notifica e avrà un mese di tempo per pagare le tasse per la registrazione, il certificato di registrazione e la pubblicazione. Il certificato di registrazione del disegno, verrà emesso entro un mese dalla registrazione. Se le tasse dovute non risulteranno pagate, la domanda sarà ritenuta ritirata.

Durata della tutela

La registrazione del disegno dura 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare, previo pagamento di una tassa, può prorogare la durata del periodo di tutela per uno o più periodi di 5 anni ciascuno, fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Titolarità del diritto

Il diritto di tutela su un disegno è acquisito attraverso la registrazione presso l'ufficio brevetti. A partire dalla data in cui viene depositata la domanda, il titolare del brevetto ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e disporne, così come di proibirne ad altri la duplicazione o l'uso senza il suo consenso. Se il diritto su un disegno è posseduto da due o più persone, ciascun detentore potrà utilizzare il disegno senza il consenso degli altri detentori e senza doverli informare del suo utilizzo, a meno che non sia concordato diversamente per iscritto. Riguardo i terzi che agiscono in buona fede, il diritto conferito entrerà in vigore alla data della pubblicazione della registrazione del disegno.

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili

La legge sui marchi e le indicazioni geografiche in vigore dal 14/12/1999, e il recente emendamento del 20/07/2007.

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law__marks_july2007.pdf

Il regolamento sulla stesura, deposito ed esame delle domande di registrazione di marchi e indicazioni geografiche in vigore dal 01/02/2000, e il recente emendamento del 25/03/2008.

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/tm_regul_07_en.pdf

Che cosa può essere tutelato

I marchi sono segni distintivi utilizzati per distinguere i prodotti e i servizi di una persona fisica o giuridica da quelli di altre persone sul mercato.

Siffatti segni possono essere parole, compresi i nomi di persone, o lettere, numeri, figure, la forma dei prodotti o dei loro imballaggi, la combinazione dei colori, segnali sonori o qualunque combinazione di tali elementi. I marchi possono essere marchi di servizio, marchi collettivi o di certificazione.

Formalità

La domanda di registrazione di un marchio può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, bulgara o di nazionalità straniera. Ai sensi della legge bulgara, il richiedente non deve necessariamente essere un'impresa industriale o commerciale che produce o commercia i prodotti o fornisce i servizi per i quali desidera registrare il marchio.

Qualunque persona fisica o giuridica con domicilio permanente o sede nella Repubblica di Bulgaria può presentare domanda di registrazione di un marchio personalmente o tramite un mandatario stabilito nella Repubblica di Bulgaria.

Le persone che non sono hanno domicilio permanente o sede nella Repubblica di Bulgaria devono presentare domanda attraverso un mandatario stabilito nella Repubblica di Bulgaria.

La domanda di registrazione può essere consegnata brevi manu, o spedita tramite posta o via fax (+359 2 873 52 58) al BPO. La domanda deve contenere:

- il modulo della domanda, disponibile all'indirizzo http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/tm_form02tm.doc, con firma originale;
- il nome e l'indirizzo del richiedente;
- una rappresentazione del marchio
- un elenco dei prodotti e/o dei servizi per i quali si richiede la registrazione, secondo la Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza).

Se la domanda contiene tutte le informazioni richieste, l'ufficio brevetti assegnerà alla stessa una data di deposito.

Maggiori informazioni riguardanti le modalità di deposito sono disponibili all'indirizzo:

http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=369

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Il tariffario delle tasse da pagare è pubblicato sul sito web del BPO all'indirizzo: http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_07_new_bg.pdf.

	Lev Bulgaro
Deposito ed esame della domanda: - fino a tre classi - ogni classe successiva	200 60
Pubblicazione della domanda	40
Registrazione	300
Emissione del certificato di registrazione	60
Pubblicazione	40

Esame

Tutte le domande che soddisfano i requisiti formali di regolarità saranno pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del BPO. Entro 2 mesi dalla data di pubblicazione, è possibile presentare ricorso. Entro un anno dalla scadenza di questo termine, verrà comunque eseguito un esame sostanziale della domanda, a prescindere dalla presenza di un ricorso.

La procedura d'esame comprende: un'analisi della domanda alla luce degli impedimenti assoluti alla registrazione; una ricerca nei documenti relativi ai marchi già registrati e alle domande di marchio, a livello nazionale e internazionale e un esame su eventuali motivi d'impedimento emersi. Se il marchio risulta inleggibile per la registrazione – per una parte o per la totalità dei prodotti o servizi designati – ne verrà inviata notifica al richiedente, contenente le motivazioni del rifiuto. Il richiedente ha la facoltà di opporre obiezione entro tre mesi dalla notifica. In mancanza di una valida obiezione e/o qualora il richiedente non riduca, come richiesto, i prodotti o dei servizi designati nella domanda, la registrazione viene negata.

L'analisi degli impedimenti assoluti comprende anche requisiti quali il carattere distintivo del marchio, se esso è costituito esclusivamente da segni e indicazioni che sono diventati d'uso comune, o che indicano il genere, la qualità, la quantità, lo scopo designato, il valore, l'origine geografica, i tempi o il processo di produzione dei prodotti, ecc. Ulteriori aspetti considerati nella valutazione sono: eventuali similarità con marchi precedentemente registrati.

Durante la procedura d'esame il richiedente può decidere di ritirare la domanda o di ridurre il numero le classi designate.

Se il marchio soddisfa i requisiti prescritti dalla legge viene registrato. Dopo il pagamento delle tasse

previste, la registrazione viene inserita nel Registro Statale dei Marchi e, entro un mese, il richiedente riceve il certificato della registrazione. A fronte di un pagamento di 200 Lev bulgari, può essere data priorità alla procedura di esame.

Durata della tutela

La registrazione di un marchio dura 10 anni a partire dalla data di deposito. Il titolare, a fronte del pagamento di una tassa di rinnovo, può prorogare il periodo di tutela per uno o più periodi di 10 anni ciascuno, per un numero di volte illimitato.

La registrazione del disegno dura 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare, previo pagamento di una tassa, può prorogare la durata del periodo di tutela per uno o più periodi di 5 anni ciascuno, fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Titolarità del diritto

La titolarità del diritto su un marchio è acquisito attraverso la registrazione presso l'ufficio brevetti. A partire dalla data in cui viene depositata la domanda, il titolare del marchio ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e disporne, così come ha il diritto di proibire ad altri l'utilizzo nel corso dell'attività commerciale senza il suo consenso. "L'utilizzo nel corso dell'attività commerciale" significa:

- apporre il segno distintivo ai prodotti o ai relativi involucri;
- proporre i prodotti, collocarli sul mercato darne fornitura per gli stessi scopi o – per quanto riguarda i servizi – fornirli, utilizzando il segno distintivo in questione;
- importare o esportare i prodotti utilizzando il suddetto marchio
- utilizzare il marchio su carta intestate e nelle promozioni pubblicitarie.

Per quanto riguarda i terzi che agiscono in buona fede, il diritto entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio.

Nota: la legge bulgara stabilisce l'obbligo di utilizzare il marchio. Questo significa che se entro un periodo di 5 anni successivi alla registrazione, il proprietario non ha fatto un uso corretto del marchio sul territorio della Repubblica di Bulgaria, ovvero un uso legato ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni, la registrazione potrà essere

revocata, fatti salvi i casi in cui il mancato utilizzo sia giustificato da legittime motivazioni.

Diritto derivanti dal brevetto, compresi i modelli di utilità

Leggi applicabili

Legge sulla Registrazione dei Brevetti e dei Modelli di utilità in vigore dal 9/11/2006, e recente emendamento del 20/07/2007.

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law_on_pumr_amended_2007.pdf

Regolamento sulla stesura, deposito ed esame delle domande di brevetto in vigore dal 28/03/2008.

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/patents_regul08.pdf

Cosa può essere tutelato

I brevetti sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico. L'oggetto di un brevetto può essere un prodotto (articolo, dispositivo, macchina, apparecchiatura, sostanza, ecc.) o un procedimento.

Nessuna registrazione di modello di utilità sarà concessa per le invenzioni biotecnologiche, metodi, composti chimici o per il loro utilizzo.

Formalità

Il diritto di depositare una domanda appartiene all'inventore o al suo successore avente diritto. Se si tratta di un'invenzione di servizio, il diritto a depositarla appartiene al datore di lavoro.

Qualunque persona con un domicilio permanente o sed all'interno della Repubblica di Bulgaria può presentare domanda al BPO, personalmente o attraverso un mandatario per la proprietà intellettuale. Le persone senza domicilio permanente o sede nella Repubblica di Bulgaria possono presentare domanda solamente attraverso un mandatario della proprietà intellettuale. La domanda per la concessione di un brevetto o per la registrazione di un modello di utilità, sarà disponibile ai seguenti indirizzi:

http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/appl_patent.doc and <http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/01pm.doc>, dovrà contenere la descrizione dell'invenzione/modello di utilità, e le bozze. Se la domanda conterrà tutte le informazioni richieste, l'ufficio brevetti assegnerà una data di deposito.

Ulteriori informazioni sulla procedura di deposito della domanda, saranno disponibili all'indirizzo:
http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=356

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Il tariffario delle tasse da pagare è pubblicato sul sito web del BPO all'indirizzo: http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_07_new_bg.pdf. Se il richiedente è l'inventore, una piccola o micro impresa, uno stato o una scuola pubblica, un istituto d'istruzione superiore statale o un organismo di ricerca accademico finanziati dallo stato, le tasse per il deposito, l'esame, ecc. sono ridotte del 50%.

Tasse per le invenzioni	Lev bulgaro
Deposito della domanda	50
Rivendicazioni di brevetto – per ogni rivendicazione dopo la 10 th	20
Esame formale	50
Esame preliminare e verifica di ammissibilità – per un'invenzione	160
Esame preliminare e verifica di ammissibilità per un gruppo di invenzioni: - un gruppo di due invenzioni - ogni successiva invenzione	200 80
Ricerca ed esame della domanda per un'invenzione	200
Ricerca ed esame della domanda per un gruppo di invenzioni: - gruppo di due invenzioni - ogni successiva invenzione	300 80
Pubblicazione di una domanda	80
Rilascio di un brevetto	80
Pubblicazione della descrizione del brevetto, rivendicazioni e bozze - fino a 10 pagine - ogni pagina dopo la X	100 12

Tasse per i modelli di utilità	Lev bulgaro
Deposito della domanda	50
Esame formale	200
Rivendicazione di priorità – per ciascuna priorità	20
Ricerca su richiesta del richiedente o di altra persona	200
Esame di un modello di utilità su richiesta del richiedente o di altra persona	200
Registrazione di un modello di utilità	100
Rilascio di un certificato di registrazione	50
Pubblicazione della descrizione del brevetto, di bozze, rivendicazioni ed estratti: - fino a 10 pagine - ogni pagina dopo la X	100 12

Esame

Entro 3 mesi verrà effettuato un esame preliminare per ogni domanda di brevetto che risponderà ai requisiti formali richiesti. Fino a 13 mesi dalla data in cui la domanda è stata depositata - o entro la data di priorità - il richiedente potrà chiedere che venga effettuata un'indagine o un esame sull'oggetto della domanda dietro pagamento di una tassa. La domanda è pubblicata alla fine del diciottesimo mese ed è quindi sottoposta a un esame che riguarderà il suo carattere originale, il grado inventivo e i requisiti di applicabilità industriale.

Per ogni modello di utilità che soddisferà i requisiti formali richiesti, verrà effettuata una procedura di registrazione. Questa procedura non includerà la verifica dell'originalità o del grado inventivo ma servirà ad assicurare che non ci sia un evidente conflitto con l'Art. 10 della legge. I modelli di utilità registrati verranno pubblicati. Una ricerca e un esame possono essere effettuati su domanda del richiedente/detentore o di terzi durante il periodo di validità della registrazione del modello di utilità.

Nota: Prima della data di scadenza indicata nelle condizioni di pagamento delle tasse per il rilascio e la pubblicazione del brevetto, il richiedente ha facoltà di chiedere che la domanda di brevetto sia trasformata in domanda di registrazione di un modello di utilità. La domanda – una volta trasformata – conserverà la data di deposito e la data di priorità dell'iniziale domanda di brevetto che, adesso, sarà considerata ritirata.

Durata della tutela

Il periodo di validità di un brevetto è di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda.

Il periodo di validità per la registrazione di un modello di utilità è di 4 anni dalla data di deposito della domanda. Potrà essere rinnovato per 2 periodi consecutivi di 3 anni ciascuno.

È possibile visualizzare il tariffario delle tasse di mantenimento all'indirizzo: http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_of_fees_may_07.pdf

Titolarità del diritto

La protezione legale di un'invenzione brevettabile è concessa mediante un brevetto rilasciato dal BPO il quale certifica il diritto esclusivo del detentore nei confronti dell'invenzione. L'ambito della tutela legale è definito dalle rivendicazioni. Il diritto esclusivo

nei confronti dell'invenzione autorizza il suo detentore a utilizzarlo, a disporne e a proibirne l'uso a terzi senza il proprio consenso.

Cosa fare in caso di contraffazione (disegni, marchi, brevetti)

Il detentore dei diritti registrati di proprietà industriale che vengono utilizzati illegalmente da terzi potrà ricorrere alle seguenti soluzioni:

- soluzione amministrativa per violazione dei diritti sul disegno o marchio: presentare una richiesta al BPO affinché infligga le sanzioni per violazione dei diritti di proprietà industriale (la tassa dovuta è di 200 Lev bulgari);
- Soluzione civile: intentare una causa civile davanti al Tribunale della città di Sofia;
- Soluzione tramite il diritto penale: intentare una causa davanti al tribunale regionale competente perché dia udienza al caso;
- Applicazione di controlli alla frontiera;
- Richiedere l'invalidamento della registrazione illegittima al dipartimento "vertenze" del BPO. I moduli per la richiesta sono disponibili sul sito web del BPO.

Per i disegni industriali:

<http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/12pd.doc>

Per i marchi:

<http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/13tm.doc>

Per i brevetti e i modelli di utilità:

http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/request_nullity.doc

Nota: è importante sapere che la registrazione di un disegno, di un marchio, di un brevetto o di un modello di utilità è territoriale, vale a dire una registrazione sottoposta alle leggi nazionali è effettiva nel territorio della Repubblica di Bulgaria. La Legge sulla registrazione dei brevetti e dei modelli di utilità fornisce tutela provvisoria ed ha efficacia retroattiva dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto. L'ambito di tale tutela è definito dalle rivendicazioni.

Diritto d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

Legge sul diritto d'autore e diritti correlati in vigore dal 01/08/1993 e recente emendamento del 20/07/2007.

http://mc.government.bg/files/82_ZAPSP-New.doc

La legge sul diritto d'autore e i diritti correlati è sotto la competenza del Ministero della Cultura della Repubblica di Bulgaria, Direzione del Diritto d'autore e diritti correlati.

Contatti: Indirizzo: 17, Al. Stamboliyski Blvd.

Telefono: +359 2 9400 821

Che cosa può essere tutelato

Le creazioni intellettuali nei campi letterari, scientifici e artistici sono sottoposti a tutela ai sensi della Legge sul diritto d'autore e diritti correlati.

I documenti normativi dello stato e le loro traduzioni, idee, concetti, lavori di folklore, notizie, fatti, informazioni e dati non sono protetti da questa legge.

Formalità

Il titolo e l'esercizio dei diritti dell'autore (copyright) non sono soggetti ad alcuna formalità. Pertanto, non è richiesta alcuna procedura formale per il riconoscimento dei diritti d'autore nei confronti di un'opera. La sottoposizione di un'opera ad un notaio fornisce prova a conferma della data, che può essere valutata da un tribunale nel caso si proceda per vie legali a seguito della violazione dei diritti su quell'opera.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Dato che non sono richieste formalità, per la protezione del diritto d'autore non devono essere sostenuti alcun costo.

Esame

Non applicabile.

Durata della tutela

Il diritto d'autore vige per l'intero arco di vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte, a partire dal 1° gennaio dell'anno dopo la morte dell'autore.

Titolarità del diritto

Il diritto appartiene al/ai creatore/i. il diritto può essere trasferito o concesso mediante licenza dal/ai creatore/i quando è/sono ancora in vita o ereditato dopo la morte per i successivi 70 anni.

Cosa fare in caso di contraffazione (diritto d'autore e diritti correlati)

In caso di violazione dei diritti sui Disegni comunitari, questi saranno tutelati dal diritto civile in conformità alla procedura stabilita nel regolamento. Quando siano presentate delle rivendicazioni e vengano richieste misure in relazione con la protezione di un disegno comunitario non registrato nella Repubblica di Bulgaria, verrà applicata la legge bulgara. In prima istanza, il Foro competente sarà il tribunale della città di Sofia; in seconda istanza, la Corte d'Appello di Sofia, entrambi essendo tribunali designati per i disegni comunitari così come stabilito dal regolamento.

Azioni Autorità doganali

Azioni a cura delle autorità doganali in base al Regolamento EU 1383/2003, la Legge sulla registrazione dei brevetti e dei modelli di utilità, la Legge sui marchi e le indicazioni geografiche e la Legge sui disegni industriali.

Ai sensi delle leggi di cui sopra, il detentore del diritto su un brevetto, di un certificato di protezione complementare, di un modello di utilità registrato, di un disegno o marchio, o il detentore di una licenza esclusiva, avrà la facoltà di richiedere che i funzionari della dogana trattengano i prodotti portati da una parte all'altra del confine della Repubblica di Bulgaria se ci sono buone ragioni per credere che questi prodotti si stia violando un diritto tutelato da queste leggi. I controlli alla frontiera saranno applicati su richiesta scritta fatta alle autorità doganali a cura del detentore del diritto o per iniziativa dei funzionari doganali.

La richiesta dovrà contenere una descrizione dettagliata degli articoli. Sarà accompagnata da una copia del certificato di protezione e da un documento che attesti la validità della registrazione. Entrambi i documenti saranno emessi dall'ufficio brevetti.

Le autorità doganali riscuoteranno le tasse stabilite dal Consiglio dei Ministri quale corrispettivo delle istanze e della applicazione del controllo alla frontiera. Se viene accertata una violazione, i funzionari doganali trattengono le merci e daranno immediata notifica del fermo al richiedente, al destinatario e al fornitore.

Se entro 10 giorni dalla data di ricezione della notifica del fermo, il richiedente non fornirà un'attestazione comprovante l'avvio di un'azione legale dinanzi al rispettivo tribunale per sanare la controversia o che

è stato dato l'assenso ai provvedimenti protettivi, i funzionari doganali sbloccheranno le merci detenute, a condizione che siano presenti tutti i requisiti per lo sdoganamento. Il richiedente avrà la facoltà di presentare una richiesta motivata per prorogare il fermo di ulteriori 10 giorni lavorativi.

Le autorità competenti emetteranno un parere in risposta alla richiesta, a cura della parte interessata, riguardo l'eventuale ratifica, modifica o revoca delle misure di fermo. I funzionari doganali non avranno alcuna responsabilità riguardo l'incapacità di identificare gli articoli per i quali è stato richiesto il fermo durante un controllo o per le detenzioni eseguite in buona fede. I funzionari possono, di propria iniziativa o su richiesta di un'altra agenzia governativa, trattene le merci se ci siano ragioni valide per credere che esse stiano violando un diritto di proprietà industriale. In casi del genere, una notifica del fermo verrà immediatamente data al detentore del diritto di proprietà intellettuale, al destinatario e al fornitore.

Per informazioni e domande all'agenzia doganale su questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale:
Telefono: +359 2 9859 4254 and +359 2 9859 4252
Sito web: <http://www.customs.bg/bg/page/170>

Modi alternativi per affrontare le contraffazioni

La protezione garantita dalle clausole della Legge a tutela della concorrenza è una maniera alternativa per affrontare le contraffazioni in Bulgaria.

Su richiesta delle persone i cui interessi sono stati toccati o minacciati a causa di contraffazioni ai sensi della Legge sulla tutela della concorrenza, o su richiesta di persone i cui interessi sono toccati a causa di atti in conflitto con la legge, sarà avviata un'azione legale davanti alla Commissione per la Protezione della Concorrenza (CPC).

Sito web: www.cpc.bg

Collegamento al modulo di richiesta:
<http://www.cpc.bg/system/storage/Forma.m2.doc>

Informazioni su come compilare il modulo di richiesta:
<http://www.cpc.bg/system/storage/Forma.m1.doc>
<http://www.cpc.bg/system/storage/Forma.m3.doc>

Tel. della CPC: +359 2 935 6113
E-mail della CPC:
cpcadmin@cpc.bg

**Per contattare l'Ufficio
Brevetti Bulgaro****Patent Office of the Republic of Bulgaria**

52b, G. M. Dimitrov Blvd.

1040 Sofia

Bulgaria

tel.: +359-2 9701 + numero interno

tel.: +359-2 9701 302

fax: +359-2 873 52 58

e-mail: bpo@bpo.bg

sito web: www.bpo.bg

Per informazioni sui servizi offerti
dall'Ufficio Brevetti:

tel.: +359-2 9701 321

E-mail: services@bpo.bg

Repubblica Ceca

Diritti derivanti dal disegno industriale

Leggi applicabili

La tutela del disegno industriale nella Repubblica ceca è regolato principalmente dalla Legge n. 207/2000 Coll. riguardante la tutela dei Disegni industriali. Tutte le normative pertinenti e le informazioni utili sono disponibili sul sito web dell'Ufficio Proprietà Industriale (IPO = Industrial Property Office) CZ (www.upv.cz) sia in lingua ceca che in inglese.

Che cosa può essere tutelato

I risultati dell'opera creativa del progettista possono essere tutelati mediante iscrizione nel registro del disegno industriale gestito dall'Ufficio Proprietà Industriale della Repubblica ceca (IPO CZ). Le condizioni fondamentali per la registrazione sono il carattere originale e individuale del disegno.

Formalità

Per iscrivere un'opera nel registro, il richiedente o il suo procuratore deve presentare una domanda all'IPO CZ. I moduli cartacei sono disponibili presso la sede dell'IPO CZ; il modulo in formato elettronico è disponibile sul sito web dell'IPO CZ (www.upv.cz). Per utilizzare il modulo online è necessario registrarsi.

Il modulo deve contenere le informazioni riguardanti il richiedente e la sua firma (o quella del suo procuratore) e la fotografia (in 5 copie) del disegno industriale.

La procedura di registrazione presso l'IPO CZ, e quindi anche il deposito della domanda, devono essere in lingua ceca. Se il richiedente risiede al di fuori dell'Unione europea, questi dovrà essere rappresentato da un procuratore membro della Chamber of Patent Attorneys (Camera dei Procuratori per i Brevetti) - <http://www.pat zastupci.cz> o della Czech Bar Association (Associazione Ordine degli Avvocati Cechi) - www.cax.cz.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Le tasse amministrative di base riferite alla tutela del disegno industriale nella Repubblica ceca valide dal gennaio 2005 sono le seguenti:

Deposito di una singola domanda 1.000,- CZK

Deposito di una domanda multipla 1.000,- CZK

per il primo disegno e 600,- CZK per ogni successivo disegno (se il richiedente è anche un progettista, le tasse per la domanda ammontano alla metà della somma sopra menzionata)

Rinnovi	Costi (in CZK)
I rinnovo	3.000,-
II rinnovo	6.000,-
III rinnovo	9.000,-
IV rinnovo	12.000,-

L'elenco completo delle tasse è specificato nell'allegato alla Legge n. 634/2004 Coll. sulle Tasse amministrative.

Esame

La procedura inerente la domanda di tutela del disegno industriale richiede in media 7 mesi. Durante questo periodo, gli esaminatori eseguono un esame formale e sostanziale.

Durata della tutela

Se si è in possesso di tutti i requisiti e la registrazione risulta effettuata, il richiedente ha diritto a 5 anni di tutela a partire dalla data di deposito della domanda. Il proprietario dei diritti può rinnovare la tutela per periodi quinquennali, fino a 25 anni.

Titolarità del diritto

La registrazione di un disegno industriale conferisce al suo detentore i seguenti diritti esclusivi:

- La facoltà di utilizzare il diritto, di impedire a terzi di produrre, fabbricare, vendere o economicamente sfruttare il disegno industriale tutelato senza il suo consenso.
- Il diritto di trasferire il diritto o di concedere licenze a terzi per lo sfruttamento del disegno industriale.

I diritti conferiti dal titolo entrano in vigore il giorno in cui viene depositata la domanda.

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili

Le controversie legate ai marchi sono regolate principalmente dalla Legge n. 441/2003 Coll. sui Marchi. Tutte le normative pertinenti e le informazioni utili sono disponibili sul sito web dell'IPO CZ (www.upv.cz) sia in lingua ceca che in inglese.

Che cosa può essere tutelato

La tutela del marchio nella Repubblica ceca può essere fornita solamente a una denominazione raffigurabile graficamente e distingua i prodotti o i servizi per i quali è registrata da altri prodotti o servizi identici collocati sul mercato da altre fonti aziendali. Un marchio può, ad esempio, essere una parola, un'immagine, una denominazione combinata composta da una parola e un'immagine, una denominazione tridimensionale o un colore o una combinazione di colori. Le denominazioni che non possono costituire un marchio sono:

- una denominazione basata sul suono o in conflitto con l'ordine pubblico o la morale,
- denominazioni che possono fuorviare il pubblico (per esempio sulla qualità o l'origine geografica dei prodotti),
- denominazioni contenenti segni di alto valore simbolico (soprattutto simboli religiosi),
- denominazioni da cui appare evidente che il deposito del marchio non è stato fatto in buona fede,
- denominazioni che violano i diritti di terzi, ecc.

Formalità

Per iscriversi nel registro dei marchi, il richiedente (o il suo procuratore) dovrà presentare una domanda all'IPO CZ. I moduli cartacei sono disponibili presso la Sede centrale dell'IPO CZ; il modulo in formato elettronico è disponibile sul sito web dell'IPO CZ. Per utilizzare il modulo online è necessario registrarsi.

Fatta eccezione per i marchi esclusivamente lessicali, è necessario allegare un'immagine (in 3 copie). La domanda deve contenere anche l'elenco dei prodotti e dei servizi per i quali è richiesta la tutela.

La procedura di registrazione presso l'IPO CZ, avviene con il deposito della domanda, in lingua ceca. Se il richiedente risiede al di fuori dell'Unione europea, questi dovrà essere rappresentato da un procuratore membro della Chamber of Patent Attorneys (Camera dei Procuratori per i Brevetti) – <http://www.patza-stupci.cz> o della Czech Bar Association (Associazione Ordine degli Avvocati Cechi) – www.cax.cz.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Le tasse amministrative di base riferite alla tutela del marchio nella Repubblica ceca valide dal gennaio 2005 sono le seguenti:

Domanda per singolo marchio (include 3 categorie di classificazione)	CZK 5,000.-
Rinnovo della registrazione	CZK 2,500.-

L'elenco completo delle tasse è specificato nell'allegato alla Legge n. 634/2004 Coll. sulle Tasse amministrative.

Esame

La procedura inerente la domanda [di tutela] del marchio richiede in media 8 mesi. Entro questo periodo, gli esaminatori effettuano un esame formale e sostanziale. Se vengono soddisfatti tutti i requisiti, la domanda viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale (Official Journal) dell'IPO CZ per 3 mesi. Durante questo periodo, soggetti terzi possono presentare opposizione. Sul Registro nazionale dei Marchi (National Trademark Register) appaiono le registrazioni che hanno avuto buon esito.

Durata della tutela

Il richiedente ha così diritto ad una tutela della durata di 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda. Il proprietario del marchio può ripetutamente rinnovare la tutela per periodi di 10 anni.

Titolarità del diritto

La registrazione di un marchio conferisce al suo detentore i seguenti diritti esclusivi:

- il diritto di utilizzare il marchio per i prodotti o i servizi coperti dal marchio;
- il diritto di impedire a terzi l'utilizzo di marchi, uguali o simili, su prodotti o servizi per i quali il marchio è stato tutelato, senza il proprio consenso;
- il diritto di utilizzare il simbolo ® sui propri prodotti accanto al marchio per dissuadere da potenziali violazioni;
- il diritto di trasferire la registrazione o concedere licenze a terzi per lo sfruttamento del marchio, a titolo oneroso o gratuito.
- I diritti conferiti da un marchio entrano in vigore il giorno in cui il marchio viene inserito nel registro dei marchi.

Diritti di brevetto, compresi i modelli di utilità

Leggi applicabili

Ci sono due possibilità per la tutela legale delle soluzioni tecniche nella Repubblica ceca: un brevetto e un modello di utilità. Le due soluzioni differiscono principalmente nella durata della tutela e nei costi; l'oggetto della tutela è il medesimo. La tutela mediante brevetto o modello di utilità è regolata dalla Legge n. 527/2002 Coll. sulle invenzioni e le innovazioni e dalla Legge n. 478/1992 Coll. sui modelli di utilità. Tutte le normative pertinenti e le altre informazioni utili sono disponibili sul sito dell'IPO CZ (www.upv.cz) sia in lingua ceca che in inglese.

Che cosa può essere tutelato

Le condizioni fondamentali in entrambi i casi sono il carattere originale, il grado inventivo e l'applicabilità industriale.

Formalità

Per ottenere un brevetto o un modello di utilità, il richiedente; o il suo procuratore, deve presentare domanda all'IPO CZ. Depositando la domanda, il richiedente acquisisce priorità. I moduli cartacei della domanda sono disponibili presso la sede dell'IPO CZ; il modulo in formato elettronico è disponibile sul sito web dell'IPO CZ. Per utilizzare il modulo online è necessario essere registrati.

La procedura di registrazione presso l'IPO CZ, e quindi il deposito della domanda, devono essere in lingua ceca. Se il richiedente risiede al di fuori dell'Unione europea, questi dovrà essere rappresentato da un pro-

curatore membro della Chamber of Patent Attorneys (Camera dei Procuratori per i Brevetti) – <http://www.patzastupci.cz> o della Czech Bar Association (Associazione Ordine degli Avvocati Cechi) – www.cax.cz.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Le tasse amministrative di base valide dal gennaio 2005 sono le seguenti:

Brevetti	Costo (in CZK)
Domanda	1,200.- *
Esame completo	3,000.-
Tasse di mantenimento dal I al IV anno, per ogni anno	1,000.-

Modelli di utilità	Costo (in CZK)
Domanda	1,000.- *
Proroga triennale della validità	6,000.-

* (se il richiedente è allo stesso tempo un inventore, le tasse per la domanda ammontano alla metà della somma sopra menzionata).

L'elenco completo delle tasse è specificato nell'allegato alla Legge n. 634/2004 Coll. sulle Tasse amministrative.

Esame

La registrazione del Modello di utilità si basa solamente su un esame formale; non è prevista alcun esame sostanziale.

La procedura di registrazione del brevetto include un esame sia formale che sostanziale. La Repubblica ceca esegue un esame cosiddetto differito. La richiesta di un esame completo deve essere effettuata entro 36 mesi dalla data di deposito della domanda. La domanda è pubblicata 18 mesi dopo la data di priorità (la data in cui la domanda viene depositata).

Per il brevetto, la procedura richiede in media circa 4 anni dalla data del deposito, mentre per il modello di utilità trascorrono dai 2 ai 3 mesi.

Durata della tutela

Il periodo massimo di validità – in base alla volontà del possessore – è di 20 anni dalla data del deposito. Il brevetto entrerà in vigore alla data della pubblicazione dell'avviso della sua concessione sulla Gazzetta ufficiale dell'IPO CZ. Un modello di utilità registrato è valido per 4 anni dalla data del deposito della domanda; questo periodo può essere prolungato per

due volte (in ciascun caso di tre anni) fino a un massimo di 10 anni.

Titolarità del diritto

La concessione del brevetto o del modello di utilità conferisce al suo titolare i seguenti diritti esclusivi:

- il diritto di sfruttare l'invenzione in tutto il territorio del paese;
- il diritto di impedire a terzi la produzione, fabbricazione, vendita o lo sfruttamento economico del prodotto o del procedimento tutelato senza il proprio consenso. Questo diritto impedisce anche che altri possano chiedere la tutela per lo stesso prodotto o procedimento, nonché l'uso e l'applicazione degli stessi metodi o procedimenti divulgati nel brevetto o nel modello di utilità per cui è stata concessa la tutela;
- la possibilità di trasferire il diritto o di concedere licenze a terzi per lo sfruttamento dell'invenzione, a titolo oneroso o gratuito.

Cosa fare in caso di contraffazione (disegni, marchi, brevetti)

Se i vostri prodotti o servizi o denominazioni vengono illegalmente copiati, è possibile far valere i propri diritti per vie giudiziali o extragiudiziali. Per le cause pubbliche ci si può rivolgere direttamente ai tribunali (www.justice.cz), mentre per le cause civili è necessario contattare:

- IPO CZ (www.upv.cz),
- Autorità doganali (www.cs.mfcr.cz),
- Ispettorato ceco del commercio (www.coi.cz), o
- la Polizia della Repubblica ceca (www.pcr.cz).

Molte rivendicazioni, comunque, possono essere risolte tramite negoziazione con il trasgressore o tramite un arbitrato assistito dall'Associazione di Arbitrato e Mediazione nei Diritti di Proprietà Industriale (in inglese: Association of Arbitration and Mediation in IPR) - www.csvts.cz/aprvdv.

Le controversie legate all'applicazione dei DPI sono disciplinate dalla Legge n.221/2006 Coll. (disponibile sia in lingua ceca che in inglese sul sito web dell'IPO CZ www.upv.cz)

Durante una disputa è consigliabile custodire tutti i documenti pertinenti al procedimento da avviare dinanzi all'IPO CZ.

Diritto d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

Legge n. 121/2000 Coll. Sul Diritto d'autore e Diritti correlati, è disponibile sia in lingua ceca che in inglese al seguente indirizzo: <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2897>)

Che cosa può essere tutelato

L'oggetto del diritto d'autore è la cosiddetta opera d'autore. È definita letteraria, artistica o scientifica quell'opera unica e irripetibile che è il risultato del lavoro creativo dell'autore manifestato in un qualunque modo obiettivamente percepibile. Un tema di lavoro, un'idea, procedure, principi, metodi non sono considerati oggetto di diritto d'autore.

Formalità

Il titolo e l'esercizio dei diritti dell'autore (copyright) non sono soggetti ad alcuna formalità. Pertanto, non è richiesta alcuna procedura formale per il riconoscimento dei diritti d'autore nei confronti di un'opera. Sottoponendo un'opera all'attenzione di un notaio si può ottenere un documento con una data certa, che può essere valutata da un tribunale nel caso si proceda per vie legali a seguito della violazione dei diritti su quell'opera.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Dato che non sono richieste formalità, per la protezione del diritto d'autore non deve essere sostenuto alcun costo.

Esame

Non è necessario alcun esame. Tuttavia, per via del fatto che la gestione di un diritto d'autore è molto complicata, la Repubblica ceca si avvale di un'amministrazione collettiva il cui compito è quello di tutelare e applicare i diritti economici degli autori e rendere l'oggetto della tutela disponibile al pubblico. L'elenco degli amministratori è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=360>. Le attività di questa amministrazione collettiva è supervisionata dal Ministero della Cultura della Repubblica Ceca (www.mkcr.cz), che è respon-

sabile per tutte le controversie inerenti il diritto d'autore e diritti correlati.

Durata della tutela

I diritti economici vigono 70 anni dalla morte dell'autore e sono oggetto di successione ereditaria.

Titolarità dei diritti

L'autore gode dei diritti morali (come il diritto di prendere la decisione di pubblicare, essere citato come autore, il diritto all'integrità dell'opera, ecc.) e dei diritti economici (come il diritto di diffondere o divulgare l'opera, il diritto di dare in prestito, noleggiare, gestire o mettere in mostra l'opera, ecc.). Tutti i diritti d'autore non sono negoziabili e sono irrinunciabili. In alcuni casi (ad esempio per necessità personali di un individuo), l'utilizzo di un'opera non è considerata violazione del diritto d'autore. Il diritto d'autore e i diritti correlati possono essere oggetto di accordi di licenza, che non devono essere redatti per iscritto.

Cosa fare in caso di contraffazione (diritti d'autore e diritti correlati)

Se il vostro diritto d'autore viene violato, è possibile far valere i propri diritti per vie giudiziali o extragiudiziali. Per le cause pubbliche ci si può rivolgere direttamente ai tribunali (www.justice.cz), mentre per le cause civili è necessario contattare:

- l'Amministrazione collettiva <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=360>
- le Autorità doganali (www.cs.mfcr.cz),
- l'Ispettorato ceco del commercio (www.coi.cz) o
- la Polizia della Repubblica ceca (www.pcr.cz).

Molte rivendicazioni, comunque, possono essere risolte tramite negoziazione con il trasgressore o tramite un arbitrato assistito dall'Associazione di Arbitrato e Mediazione nei DPI (Diritti di Proprietà Industriale – [in inglese: Association of Arbitration and Mediation in IPR] (www.csvts.cz/aprvdv)).

Azioni Autorità doganali

Leggi applicabili

L'Amministrazione doganale ceca opera principalmente sulla base del Regolamento comunitario n.

1383/2003, della Normativa UE n. 1891/2004 191/1999 e della Legge n. 13/1993.

Tutta la normativa è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/ochrana-duse/Legislativa.htm>

In caso di violazione, il possessore dei diritti può rivolgersi all'Amministrazione doganale e:

- **Chiedere il loro intervento** per impedire la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Questa richiesta va inoltrata alla Direzione doganale di Hradec Králové utilizzando il seguente modulo: <http://www.celnisprava.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/ochrana-duse/formulare.htm>.
- **Svolgere un'Operazione di Vigilanza sul Mercato**, in base alla Legge n. 634/1992 sulla tutela del consumatore. Questa può essere inoltrata all'Amministrazione doganale locale. L'incentivo ad eseguire questa vigilanza non richiede la compilazione di un particolare modulo. Il lavoro ispettivo contemplato nella vigilanza è subordinato alla documentazione presentata dal possessore dei diritti. Le autorità verificheranno se i diritti sono stati violati dopodiché avvieranno un procedimento ai sensi delle normative di legge previste sulla violazione dei diritti. Quindi, eleveranno un'ammenda e decideranno se i prodotti debbano essere pignorati, sequestrati o restituiti.

Modi alternativi per affrontare le contraffazioni

La risoluzione di una controversia tra due parti in materia di diritti di proprietà industriale può anche essere sistemata tramite un mutuo accordo (ad esempio, un accordo di licenza). Nel caso questo tentativo dovesse fallire, è anche possibile rivolgersi al Tribunale arbitrale della Repubblica ceca (<http://www.rozhodcisoud.net/index.php>).

Per contattare l'Ufficio Brevetti Nazionale

Industrial Property Office
of the Czech Republic (UPV)
Antonina Cermaka 2a
160 68 Prague 6; Czech Republic
posta@upv.cz – www.upv.cz
Tel: +420 220 383 111
Fax: +420 224 324 718

Francia

Diritti derivanti dal disegno industriale

Leggi applicabili

Codice della Proprietà industriale – Libro V articoli da L. 511-1 a L. 521-7 (Propriété Industrielle – Livre V articles L. 511-1...)
(<http://www.legifrance.gouv.fr/>)

Che cosa può essere tutelato

È possibile registrare un disegno se soddisfa i seguenti requisiti:

- A. deve essere nuovo
- B. deve avere un carattere distintivo

Per maggiori informazioni su questo argomento, consultare la pagina:
<http://www.inpi.fr/fr/dessins-et-modeles.html>

In Francia non può essere registrato come disegno industriale quanto segue:

- programmi per computer;
- prodotti dettati unicamente dalla loro funzione tecnica;
- la forma di un prodotto imposta dalla necessità di associarlo a un altro prodotto, cosicché ciascuno possa svolgere la propria funzione;
- prodotti con un disegno contrario all'ordine pubblico o alla morale.

Formalità

In Francia, un disegno (o un modello) è automaticamente tutelato dal diritto d'autore. La registrazione di un disegno è una protezione aggiuntiva ma sicuramente utile.

Per registrare i disegni e i modelli all'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), è necessario riempire un modulo e avviare una pratica. Il modulo

può essere scaricato all'indirizzo: <http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/dm858.pdf>

È possibile consegnarlo brevi manu, inviarlo per posta con raccomandata A.R. o trasmetterlo via fax (al numero +331 53 04 52 65) all'ufficio INPI (indirizzo: INPI – 26 bis rue de Saint Petersburg 75008 Paris). La domanda per la registrazione di un disegno deve contenere:

- copia della distinta di versamento, con firma in originale;
- duplice copia delle rappresentazioni grafiche di ogni disegno (o modello) per una procedura di deposito tradizionale, oppure copia singola per una procedura di deposito semplificata;
- eventuali pagine aggiuntive, scritte a mano e firmate;
- autorizzazione originale ad agire "per conto di" o copia di autorizzazione permanente se il deposito viene effettuato da un agente che non sia il mandatario brevettuale (patent attorney) o un avvocato.

I richiedenti possono scegliere tra gli uffici INPI e le appartenenze commerciali o giurisdizionali che seguono le questioni commerciali.

La domanda semplificata è disponibile per i richiedenti che rappresentano un'azienda che rinnova spesso le proprie collezioni.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

La tassa per la domanda è di EURO 38,00

I richiedenti se non stanno seguendo una procedura di deposito semplificata devono pagare anche per le riproduzioni grafiche e fotografiche. Il costo è di 22 EURO per ogni riproduzione in bianco e nero e di 45 EURO per ogni riproduzione a colori.

La tassa per la domanda copre la procedura di esame del disegno e una tutela quinquennale del disegno.

Ogni 5 anni la tutela del disegno può essere rinnovata per un periodo di ulteriori 5 anni fino a un limite massimo di 25 anni pagando all'ufficio preposto una tassa di rinnovo di 50,00 EURO.

Per un aggiornamento dettagliato al riguardo, fare riferimento alla pagina www.inpi.fr/fr/dessins-et-modeles.html

Esame

Dopo avere presentato la domanda, la domanda sarà sottoposta a un esame amministrativo a cura dei servizi competenti dell'INPI.

Dopo questo esame, ci sarà la pubblicazione sul "Bulletin officiel de la Propriété industrielle (BOPI = Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle). Presso l'ufficio INPI di Parigi sarà resa pubblica una copia delle riproduzioni del vostro disegno (o modello).

Questa pubblicazione può essere immediata o posticipata. Sarà il richiedente a scegliere in base a considerazioni di carattere strategico o commerciale. Se non vuole sfruttare la sua creazione immediatamente, la pubblicazione può essere posticipata fino a un massimo di 3 anni.

Si noti che, quando si deposita una domanda con procedura semplificata, la pubblicazione viene automaticamente posticipata. Se il richiedente vuole che la sua creazione venga pubblicata, deve richiederlo con una comunicazione scritta e pagare le tasse previste per le riproduzioni.

A questo punto il disegno (o modello) è tutelato: eventuali contraffazioni incorreranno in sanzioni.

Durata della tutela

La tutela di un disegno (o modello) ha una durata quinquennale. Se il richiedente desidera prorogare il periodo di tutela, ogni cinque anni è possibile fare una richiesta di rinnovo quinquennale. Tuttavia, la tutela di un disegno (o modello) non può superare il limite di 25 anni.

Tutela del diritto

Il diritto sul disegno industriale derivante dalla registrazione conferisce il diritto esclusivo a usare il disegno e ad autorizzare altri a utilizzarlo. Include anche

il diritto di produrre, offrire, immettere sul mercato, importare, esportare o usare un prodotto nel quale il disegno è incorporato o al quale è applicato, o tenere in magazzino siffatto prodotto con questi scopi.

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili:

Codice della Proprietà industriale – Libro VII articoli da L. 711-1 a L. 722-7 e da R. 712-1 a R. 722-5 (Propriété Industrielle – Livre VII articles L. 711-1...) (<http://www.legifrance.gouv.fr/>)

Cosa può essere tutelato

È possibile registrare qualunque segno che possa essere rappresentato graficamente. Questi segni distintivi possono essere composti da una parola o da una combinazione linguistica (compresi gli slogan), da lettere e numeri. Possono essere composti da disegni, simboli, segni tridimensionali (come la forma e la confezione dei prodotti), segnali acustici (come suoni musicali o vocali), da profumi o colori.

In Francia non è possibile registrare i marchi che:

- non possiedono un carattere distintivo;
- siano potenzialmente fuorvianti verso il consumatore;
- non risultino conformi all'ordine pubblico e alla morale;
- contengano simboli di uno Stato, emblemi del governo o di organismi stranieri, stemmi e blasoni, medaglie, nomi o ritratti di persone o, tra gli altri, segni con un alto valore simbolico (come quelli religiosi), a meno che non ci sia il permesso delle parti interessate;
- siano etichette di provenienza.

Per maggiori informazioni su questo argomento, consultare la pagina:

<http://www.inpi.fr/fr/marques.html>

Formalità

Per presentare una domanda di registrazione di un marchio all'INPI è necessario:

- assicurarsi che il marchio sia una parola peculiare, un logo, un'immagine o altro segno che chiaramente distingua i prodotti e i servizi indicati da quelli di altri operatori;

- verificare se qualcun altro abbia già registrato o fatto domanda per registrare un marchio simile per prodotti o servizi simili;
- decidere la classe di prodotti o servizi per i quali fare la richiesta in base alla Classificazione Internazionale di Beni e Servizi di cui all'Accordo di Nizza (Nice classification list);
- compilare il modulo. Per le modalità di compilazione i richiedenti possono avvalersi dell'aiuto fornito all'indirizzo <http://formulaire-marque.inpi.fr>;
- consegnare la domanda brevi manu, mandarla per posta con raccomandata A.R., inviarla via fax (+331 53 04 52 65) agli uffici dell'INPI oppure servirsi del servizio online per la registrazione del marchio (disponibile all'indirizzo: <http://depot-marque.inpi.fr/>) assieme ai documenti richiesti ed alla ricevuta di pagamento delle tasse di registrazione.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Richiesta cartacea	225 EUR	da una a tre classi
Richiesta elettronica	200 EUR	
per ogni classe aggiuntiva	40 EUR	
Attenzione:	per le richieste inviate via fax, è prevista una tassa aggiuntiva di 100 EURO	

La tassa di registrazione comprende l'esame del marchio e la tutela dello stesso per un periodo di 10 anni.

Ogni 10 anni, la tutela del marchio può essere rinnovata per un altro periodo di tutela decennale mediante il pagamento della tassa di rinnovo (240 EURO). Al momento del rinnovo, è possibile aggiungere nuove classi mediante il pagamento di 40 EURO per ogni classe supplementare.

La domanda di rinnovo dovrebbe essere richiesta entro gli ultimi 6 mesi del periodo di validità della registrazione. Se il rinnovo viene effettuato in ritardo (e comunque non oltre 6 mesi successivi al periodo sopra indicato, pena il rifiuto della richiesta di rinnovo e il conseguente annullamento della tutela del marchio), è previsto il pagamento di ulteriori 120 EURO.

Per tutti gli aggiornamenti, fare riferimento alla pagina www.inpi.fr/fr/marques.html

Esame

Dopo la presentazione della domanda, l'INPI emetterà un certificato con data e numero di protocollo della richiesta.

La richiesta di registrazione del marchio verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Proprietà industriale (BOPI = Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle), normalmente 6 settimane dopo la data della domanda.

Chiunque può fare opposizione alla registrazione del marchio entro 2 mesi [dalla pubblicazione]. L'INPI verificherà anche tutte le possibili irregolarità presenti nella domanda esaminando la regolarità dei requisiti formali (ad esempio, la designazione dei prodotti e dei servizi) e le condizioni basilari (verificando l'effettiva presenza di un segno distintivo che non sia proibito o fuorviante).

Prima che la procedura di registrazione sia perfezionata, il titolare ha facoltà di ritirare la domanda (ritiro totale) o rimuovere alcuni prodotti o servizi (ritiro parziale).

Se la domanda non è ritirata e non è respinta a causa di un'opposizione o di irregolarità, il marchio viene registrato su un registro nazionale.

Viene emesso un certificato di registrazione, il quale garantirà la tutela del marchio.

Durata della tutela

La registrazione ha una validità di 10 anni a partire dalla data in cui viene assegnata la registrazione. Questo periodo è rinnovabile a tempo indeterminato per periodi aggiuntivi di 10 anni.

Titolarità del diritto

La registrazione di un marchio conferisce al suo titolare i seguenti diritti:

- la facoltà di impedire che terzi usino segni – identici o simili – sui prodotti o servizi per i quali è stato registrato il marchio senza il consenso del suo detentore;
- la facoltà di trasferire il diritto o concedere licenze a terzi per lo sfruttamento del marchio, a titolo oneroso o gratuito.

Diritto di brevetto, compreso il certificato di utilità

Leggi applicabili

Codice della Proprietà industriale – Libro VI Titolo 1 articoli da L. 611 -1 a L. 615-22 e da R. 611-1 a R. 618-5 (Livre VI Titre 1 articles L. 611-1 to L. 615-22 and R. 611-1 to R. 618-5)

(<http://www.legifrance.gouv.fr>)

Nota: in Francia non esiste la tutela del modello di utilità. È previsto invece il certificato di utilità.

Se il richiedente desidera una tutela che sia meno costosa di un brevetto e disponibile per un periodo più breve, può ricorrere al certificato di utilità. I certificati di utilità forniscono la stessa protezione di un brevetto senza i costi di una ricerca. Le condizioni di brevettabilità sono le stesse e il rapporto di ricerca è obbligatorio soltanto in caso venga intrapresa un'azione legale nei confronti di un contraffattore.

Che cosa può essere tutelato

La tutela può essere accordata se il prodotto è nuovo, comporta un "grado inventivo" e possiede un'applicabilità industriale. Non tutto può essere tutelato da un brevetto.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina:
<http://www.inpi.fr/fr/brevets/qu-est-ce-qu-un-brevet-ce-qui-ne-peut-pas-etre-brevete.html>

Formalità

Una domanda di brevetto o di certificato di utilità può essere fatta online. Per fare una richiesta con modalità elettronica, è necessario prima autenticarsi e registrarsi online all'INPI. Per depositare una richiesta di brevetto, è necessario compilare il modulo scaricabile all'indirizzo: http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/formulaire_brevet.pdf

Il richiedente può consegnare la domanda *brevis manu*, mandarla per posta con raccomandata A.R. o inviarla via fax (+331 53 04 52 65) agli uffici dell'INPI.

Per presentare all'INPI una domanda di brevetto o di certificato di utilità, è necessario allegare i seguenti documenti:

- una descrizione dell'invenzione;
- qualunque disegno utile alla comprensione della descrizione;

- un compendio dell'invenzione;
- una rappresentazione grafica da pubblicare (nel caso siano necessari disegni per capire il compendio);
- pagamento delle tasse previste per la presentazione della domanda.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tassa per la presentazione della domanda	36 EURO	da pagare entro il mese successivo a quello della richiesta
Tassa per la ricerca (per i brevetti) non è richiesta per i certificati di utilità	500 EURO	Non è necessario pagare immediatamente se viene richiesta una ricerca differita
Tassa per la consegna	86 EURO	
Richieste supplementari	40 EURO	Per ogni richiesta a partire dall'XI

Una riduzione del 50% sulle tasse principali (fino alla VII annualità) viene accordata per:

- persone fisiche;
- PMI con meno di 1.000 dipendenti, il cui volume d'affari sia inferiore a 50 milioni di Euro e a condizione che non più del 25% del suo capitale sia detenuto da un'entità che non risponde a questi primi requisiti;
- enti o associazioni *no profit* nel settore didattico e della ricerca.

Questi enti o associazioni e le PMI devono fare richiesta entro il periodo previsto per il pagamento della tassa per la presentazione della domanda (non oltre un mese) allegando un certificato.

Le tasse per il rinnovo sono ridotte fino al VII anno.

Costi di mantenimento nel 2009:

La I annualità	Sono comprese nelle tasse per il deposito		
Dalla II alla V annualità	36 EURO, con la riduzione: 18 EURO		
VII annualità	92 EURO, con la riduzione: 69 EURO		
VIII annualità	130 EURO	XV annualità	430 EURO
IX annualità	170 EURO	XVI annualità	490 EURO
X annualità	210 EURO	XVII annualità	550 EURO
XI annualità	250 EURO	XVIII annualità	620 EURO
XII annualità	290 EURO	XIX annualità	690 EURO
XIII annualità	330 EURO	XX annualità	760 EURO
XIV annualità	380 EURO		

Per gli aggiornamenti sulle cifre e informazioni più dettagliate, fare riferimento alla pagina: www.inpi.fr/fr/brevets.html

Esame

Un brevetto o un certificato di utilità non viene accordato automaticamente. In conformità alle leggi che regolano la tutela delle invenzioni, il procedimento inizia al momento del deposito della domanda e include un esame (a meno che non sia una domanda per un certificato di utilità, che non prevede verifiche). Una volta che la domanda di brevetto viene depositata:

- l'INPI emette una ricevuta di avvenuto deposito (con il numero e la data della richiesta);
- viene effettuato un esame preliminare - di natura amministrativa e tecnica - che richiede da 6 a 10 mesi (gli esami includono, tra l'altro, la supervisione del Dipartimento della Difesa nazionale francese e la creazione di un rapporto di ricerca a cura dell'Ufficio Europeo Brevetti);
- se viene fatta richiesta di un certificato di utilità, non è necessario chiedere questa ricerca. Il carattere originale dell'invenzione non sarà valutato;
- pubblicazione del rapporto di ricerca preliminare (per una durata di 3 mesi, così da consentire a terzi di fare eventuali considerazioni);
- presentazione del rapporto finale in allegato al brevetto accordato.

Qualunque sia lo stato del procedimento, 18 mesi dopo la data della richiesta, la domanda di brevetto viene pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Proprietà industriale (BOPI = Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle), accompagnata dal rapporto di ricerca preliminare, ove disponibile.

Durata della tutela

La durata di un brevetto è di 20 anni a partire dalla data di deposito o di priorità.

La tutela offerta da un certificato di utilità può durare al massimo 6 anni a partire dalla data di deposito o di priorità a condizione che il detentore paghi i rinnovi annualmente.

Titolarità del diritto

La concessione di un brevetto o di un certificato di utilità conferisce al suo titolare i seguenti diritti:

- sfruttare l'invenzione in tutto il paese;

- la facoltà di impedire a terzi di produrre, fabbricare, vendere o sfruttare economicamente il prodotto o procedimento tutelato senza il consenso del suo titolare;
- impedire ad altri di chiedere la tutela dello stesso prodotto o procedimento;
- la facoltà di trasferire il diritto o concedere licenze a terzi per lo sfruttamento dell'invenzione, a titolo oneroso o gratuito.

Cosa fare in caso di contraffazione (disegni, marchi, brevetti)

Che il diritto copiato riguardi un disegno, un marchio o un brevetto, è possibile usare tutti gli strumenti di prova per dimostrare una contraffazione; tuttavia due modalità sono considerate privilegiate: la *saisie-contrefaçon* (il sequestro della merce contraffatta) e il fermo alla dogana dei prodotti contraffatti (per maggiori dettagli, si veda di seguito al paragrafo Azioni Autorità doganali).

La *saisie-contrefaçon* è una procedura rapida che può essere virtuale (semplice descrizione dei prodotti), o fisica (effettiva confisca di questi prodotti). Può essere adempiuta mediante ordinanza pronunciata dal giudice che presiede il foro competente, il Tribunale di Grande Istanza (TGI = Tribunal de Grande Instance) del luogo in cui i prodotti devono essere controllati prima che sia intentato un processo sommario.

Una volta che i diritti di proprietà industriale sono stati tutelati, i proprietari hanno molti strumenti a loro disposizione per contrastare l'operato dei trasgressori:

- un'azione legale del tribunale civile comporta la richiesta di un risarcimento per danni. È la scelta più frequente, specificamente perché esistono giurisdizioni specializzate abituate a valutare l'ammontare del danno sulla base di un'analisi tecnica e finanziaria dei fatti.
- L'opportunità di intraprendere un'azione penale è duplice: permette di iniziare un'indagine di polizia e di ottenere una sentenza contro il contraffattore che conduce al risarcimento dei danni e/o alla prigione. Questa procedura è meno comune di quella civile, in parte perché le giurisdizioni civili sono considerate più efficaci per quanto riguarda il risarcimento dei danni, e anche perché una volta intrapresa, un'azione penale segue il suo corso, limitando le possibilità di una negoziazione.

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: <http://www.contrefacon-danger.com>

Contratti utili

Call Center anticontraffazione: +33 820 22 26 22

DDCCRF - Direzione dipartimentale per la concorrenza, il consumo e la repressione delle frodi (Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) - http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/dossier_litiges/dgccrf.htm

Dogana – per email: <http://www.douane.gouv.fr> o per telefono: +33 811 02 44 44

INPI - Istituto nazionale della proprietà industriale (Institut national de la propriété industrielle, réseau local) - <http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/ou-nous-trouver-a-paris-et-en-region.html>

Diritti d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

Diritti d'autore e diritti correlati – Codice della Proprietà Industriale – Libro I – III

- Codice della Proprietà Industriale, articoli da L. 111-1 a L. 343-4 e da R. 111-1 a R. 335-2
- Legge sul Diritto d'autore e diritti correlati in "société de l'information" (DADVSI) 1 Agosto 2006

Per ulteriori informazioni:
<http://www.legifrance.gouv.fr>

Che cosa può essere tutelato

Le creazioni intellettuali nel campo letterario, scientifico e artistico sono soggette a tutela ai sensi del Codice del Diritto d'autore e Diritti correlati.

Idee, procedimenti, sistemi, metodi operativi, algoritmi, concetti, principi o scoperte non sono tutelati da questo Codice. La tutela di queste opere non dipende dalla divulgazione, dalla pubblicazione, dall'impiego o dallo sfruttamento.

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine web:

- http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/fiches_pratiques/le_droit_d_auteur.htm
- <http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/index.htm>

Nota: La Giurisprudenza francese ha una visione molto ampia di cosa possa essere tutelato dalla legislazione sul diritto d'autore. Pertanto, è sempre opportuno patrocinare la tutela del copyright in Francia in

caso di violazione, anche cumulativamente con la tutela di disegni/marchio, ecc. L'articolo L.112-2 precisa che le opere architettoniche e le creazioni nel settore dell'abbigliamento stagionale e delle guarnizioni possono essere tutelate dal diritto d'autore.

Formalità

Il diritto d'autore è un diritto automatico che non richiede alcuna formalità di registrazione.

Tuttavia, il creatore può necessitare di dimostrare la titolarità e, fra i tanti strumenti di cui dispone, può utilizzare: una busta sigillata, una lettera con avviso di ricevimento indirizzata a se stesso, la pubblicazione su un quotidiano, il deposito con Busta Soleau all'INPI (busta sigillata rimessa a e archiviata all'INPI. La Busta Soleau costituisce prova del copyright e verrà aperta solamente in caso di conflitto riguardante il diritto d'autore. Il suo prezzo è di 15 EURO).

La creazione può anche essere registrata da società specializzate che forniscono 3 servizi:

- raccolta e distribuzione delle royalty maturate dai loro membri per l'utilizzo delle loro opere;
- la difesa dei diritti dei loro membri contro terzi, con eventuale ricorso al tribunale;
- difesa e miglioramento dei diritti degli autori.

Sebbene le opere architettoniche e le creazioni nei settori dell'abbigliamento stagionale e degli accessori possano essere tutelate da copyright, queste società specializzate sono maggiormente addentro alla registrazione e alla difesa dei diritti d'autore riguardanti le creazioni intellettuali nelle aree della letteratura, dell'arte e dei multimedia.

Costi

La tutela del copyright non richiede un costo ufficiale, a meno che non ci si serva dei servizi forniti da società specializzate.

Esame

Non applicabile.

Durata

Normalmente, i diritti d'autore decadono 70 anni dopo il decesso dell'autore.

Titolarità del diritto

L'autore

La titolarità del diritto appartiene all'autore dell'opera, vale a dire l'individuo che ha dato un capitale contribuito personale alla realizzazione dell'opera.

E questo è il caso a prescindere dalle condizioni in cui è stata creata l'opera, comprese le opere realizzate all'interno di un contratto d'impiego o di un corso di formazione o a seguito di un'ordinazione.

La legge prevede alcune eccezioni:

- quando l'opera creata da un impiegato è un'applicazione software;
- quando l'opera è creata da un impiegato statale o da un funzionario pubblico durante l'esercizio delle sue mansioni.

Il produttore

Il diritto *sui generis* o diritto del produttore che tutela i contenuti di un database appartiene al produttore del database che prende l'iniziativa e si assume il rischio dei corrispettivi investimenti.

Cosa fare in caso di contraffazione (diritti d'autore e diritti correlati)

Nel caso di violazione comprovata di diritto d'autore, la prima cosa da fare è contattare il trasgressore e cercare di trovare un accordo richiedendo che modifichi la creazione, o che menzioni il vero autore dell'opera o facendo richiesta di un contributo finanziario. Tuttavia, se l'opera semplicemente si ispira alla vostra creazione, non ci sono strade legali possibili da percorrere per impedire la sua diffusione.

Se il trasgressore non è propenso a un compromesso, il titolare del copyright promuoverà i procedimenti legali innanzitutto servendosi di un ufficiale giudiziario (ad esempio, un funzionario giurato di una società specializzata) affinché scriva una dichiarazione a dimostrazione della data in cui è avvenuta la violazione e poi inviando una formale intimazione - scritta da un avvocato - al trasgressore.

Contatti utili

Società specializzate:

La Compagnie nationale des Experts M. C. T. H (Maroquinerie, Chaussure, Textile, Habilement)
+33 1 42 96 21 01 - E-Mail : info@expertmcth.org
Union des fabricants +33 1 56 26 14 03 - <http://www.unifab.com/>

Organismi statali:

Anti-counterfeit call centre +33 820 22 26 22

DDCCRF - Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes - http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/dossier_litiges/dgccrf.htm

Azioni autorità doganali

Modus operandi delle autorità doganali francesi

Leggi applicabili

- EC Regulation 1383/2003 except the simplified procedure mentioned in Article 11. (Regolamento CE 1383/2003 fatta eccezione per la procedura semplificata menzionata nell'Articolo 11).
- A differenza di altri paesi UE, ai sensi della "legge Longuet" (Legge francese n. 94/102 del 05/02/1994), i rappresentanti doganali non sono soltanto autorizzati a ispezionare l'importazione o l'esportazione dei prodotti che non abbiano un accordo doganale ma anche a controllare, su tutto il territorio francese, il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti che infrangano un marchio, un disegno, un diritto d'autore o un brevetto, a prescindere dal fatto che i beni contraffatti provengano da un paese membro dell'Unione europea o da paese terzo.

Tipi d'intervento

A. Controllo della legalità dei prodotti:

Ai rappresentanti doganali è consentito:

- eseguire controlli sulle merci in luoghi pubblici e su strade pubbliche;
- ispezionare le merci immagazzinate in edifici accessibili al pubblico e merci immagazzinate in edifici non accessibili al pubblico dopo avere informato la Procura;
- visitare luoghi privati, specificamente un domicilio soggetto alla sorveglianza della Procura;
- richiedere al detentore delle merci prova della legale detenzione delle stesse.

B. Trattenere le merci:

Ai rappresentanti doganali è permesso trattenere le merci controllate se ci sono sospetti sulla loro legalità. Gli ufficiali doganali possono trattenere le merci fino a 10 giorni.

Tipi di sanzioni

A. Le merci trattenute infrangono un marchio o un disegno:

Il codice francese dà ai rappresentanti doganali il diritto di:

- confiscare i prodotti quando risultano marchi chiaramente contraffatti (il blocco (retenue) si trasforma in una confisca);
- sequestrare gli strumenti e gli oggetti usati per dissimulare la frode;
- irrogare una multa, il cui ammontare va da una a due volte il valore dei prodotti contraffatti;
- ordinare un periodo di carcerazione fino a 3 anni;
- eseguire una transazione sanatoria con il trasgressore per i casi minori, come nel caso di prodotti introdotti da viaggiatori. La transazione è un contratto tra il trasgressore e le autorità doganali. A transazione avvenuta, le merci contraffatte vengono automaticamente distrutte.

Se la violazione doganale è commessa da un gruppo organizzato, l'ammontare della multa è tra una e cinque volte il valore dei prodotti contraffatti e il periodo di carcerazione fino a 5 anni.

B. I prodotti trattenuti violano un brevetto, un certificato di tutela supplementare o varietà vegetali:

Diversamente da quanto avviene per il marchio, va notato che in questi casi, il ruolo delle autorità doganali si limita al fermo dei prodotti sospetti. Ai rappresentanti doganali non è permesso confiscare le merci. In questo caso, la confisca e le altre sanzioni possono essere ordinate dal presidente del Tribunale di Grande Istanza (TGI = Tribunal de Grande Instance) quando il licenziatario ha richiesto l'avvio di un procedimento civile o penale. In assenza di ordine di sequestro, i rappresentanti doganali rilasceranno le merci trattenute.

Procedure

Presentazione di una richiesta di intervento (primo passo):

Le autorità doganali eseguono un controllo senza che da parte del detentore titolare o licenziatario dei diritti di proprietà intellettuale sia stato loro specificatamente richiesto. Tuttavia, quando il detentore titolare o il licenziatario del diritto desidera che le autorità doganali diano esecuzione a un controllo su merci simili al prodotto tutelato, è necessario presentare una richiesta di intervento e sottometterla alle autorità doganali.

- Se i diritti proprietà intellettuale riguardano un marchio o un disegno, il modulo idoneo è il natio-

nal intervention form – Cerfa n. 12684*02 <http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/douanes/12684.pdf>

- Se il diritto di proprietà intellettuale riguarda un brevetto, un certificato di tutela supplementare, varietà vegetali, indicazioni geografiche o designazioni geografiche, il modulo idoneo è il community intervention form – Cerfa n. 12683*02 <http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/douanes/12683.pdf>

Fermo dei prodotti (secondo passo):

Quando i rappresentanti doganali hanno sospetti sulla legalità delle merci che stanno controllando, queste verranno trattenute.

A. Se è stata presentata una richiesta di intervento: Le autorità doganali notificano al detentore titolare o al licenziatario che sono state trattenute delle merci sospette, e

- se il detentore titolare o il licenziatario conferma entro 10 giorni la violazione, le autorità doganali gli trasmetteranno informazioni sul fornitore, sul destinatario e sul valore dei prodotti controllati in modo che il detentore titolare o il licenziatario possa intraprendere un'azione legale;
- se la violazione non è confermata entro 10 giorni, le autorità doganali restituiscono le merci al fornitore.

B. Se non è stata presentata una richiesta di intervento:

- Le autorità doganali cercano un eventuale detentore titolare o licenziatario per informarlo/li che sono stati intercettati prodotti sospetti e chiedono che venga presentata una domanda di intervento.

Ratifica (terzo passo):

A. I prodotti contraffatti si riferiscono a un marchio o a un disegno:

- i funzionari doganali confiscano i prodotti;
- il detentore titolare può adire le vie legali (civili o penali) con le informazioni ottenute durante la procedura di fermo e chiedere al giudice che presiede il foro competente, al TGI (Tribunale di Grande Istanza) del luogo in cui i prodotti sono stati controllati e trattenuti l'autorizzazione alla confisca delle merci contraffatte;

B. I prodotti contraffatti riguardano un brevetto, un certificato di protezione supplementare, varietà vegetali o indicazioni geografiche:

- il detentore titolare può adire le vie legali (civili o penali) con le informazioni ottenute durante la procedura di fermo e chiedere al giudice che presiede il foro competente, al TGI (Tribunale di Grande Istanza) del luogo in cui i prodotti sono stati controllati e trattenuti l'autorizzazione alla confisca delle merci contraffatte.

Contatti principali

Direction générale des douanes et des Droits Indirects (Customs General Directorate)

Bureau E4 – Section de la propriété intellectuelle
(Intellectual Property Unit)
11, rue des Deux communes
F – 93 558 Montreuil Cedex
Tel.: +33 1 57 53 43 51

Modi alternativi per affrontare le contraffazioni

In base agli Articoli L.615-17 e L.716-4 del Codice della Proprietà Industriale che, rispettivamente, riguardano i brevetti e i marchi, è possibile risolvere un qualunque conflitto per violazione sottoponendo la controversia a una procedura arbitrale. Tuttavia, va notato che solamente un'azione civile può essere risolta da una procedura arbitrale.

Per contattare l'Ufficio Brevetti Nazionale

Institut National de la Propriete Industrielle (INPI)
26 bis rue de Saint Petersburg
75800 Paris Cedex 08
France
www.inpi.fr
0033(0)820 210 211
Contact@inpi.fr

Germania

Diritti derivanti dal disegno industriale

Leggi applicabili

Legge sui disegni/Geschmacksmustergesetz 2004
http://bundesrecht.juris.de/geschmmg_2004/.

Che cosa può essere tutelato

La tutela di un disegno può essere confermata a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Oggetti eleggibili per la tutela del disegno

Un disegno è l'aspetto bi- o tridimensionale di un prodotto (nella sua forma intera o parziale) costituito da linee, contorni, colori, forma, tessuto o dai materiali del prodotto stesso o dai suoi ornamenti. Un programma per computer non è considerato un prodotto.

- Caratteri tipografici

È possibile tutelare anche i caratteri tipografici. Vengono assegnati alla classe di prodotti 18-03.

Un disegno deve essere nuovo e avere un suo carattere individuale alla data di deposito della domanda. Anche se un disegno è stato reso disponibile al pubblico dal progettista durante i 12 mesi precedenti alla data del deposito, il disegno è considerato nuovo (è il cosiddetto periodo di grazia della novità).

Formalità

La domanda deve contenere una richiesta di registrazione firmata che includerà: i dettagli che consentono l'identificazione del richiedente, un'immagine del disegno idonea alla pubblicazione e un elenco dei prodotti in cui il disegno risulti incorporato o applicato.

Al deposito della domanda, può essere sottoposta una richiesta di differimento di 30 mesi per la pubblicazione. In questo caso, le tasse per la domanda

subiranno una riduzione. Non è prevista alcuna tassa per la pubblicazione. Questo può risultare utile se il richiedente desidera aspettare per vedere se il prodotto è accettato sul mercato o se, per altre ragioni, sia preferibile tenere il disegno momentaneamente segreto.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

	EURO
Domanda unica	
• durata della tutela: 5 anni	70
• in caso di differimento della pubblicazione	30
Più di una domanda (con una domanda è possibile depositare fino a 100 disegni)	7 EURO per ogni disegno, ma non meno di 70 EURO per domanda
• in caso di differimento della pubblicazione	3 EURO per ogni disegno, ma non meno di 30 EURO per domanda
Pubblicazione della rappresentazione grafica	12 EURO per disegno

Rinnovo (per disegno)	EURO
Dal VI al X anno	90
Dall'XI al XV anno	120
Dal XVI al XX anno	150
Dal XXI al XXV anno	180

Per ulteriori informazioni su costi, tasse e spese:
http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/allgemein_eng/a9510_1.pdf

Esame

Il reparto disegni della DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) dà garanzie sul soddisfacimento dei requisiti formali della domanda. Questo implica anche la sicurezza che il disegno non è contrario alle politiche pubbliche o a consolidati principi morali e che il disegno non costituisce un uso improprio di oggetti, emblemi, ecc.

Tuttavia, non è verificata la conformità con i fondamentali requisiti richiesti per la tutela (ad es. il carattere innovativo e individuale). Questi ultimi requisiti vengono verificati dal tribunale civile in caso di controversia legale.

Durata della tutela

Il termine massimo della tutela è di 25 anni (termine iniziale di 5 anni e 4 possibili rinnovi di 5 anni ciascuno). In caso di differimento della pubblicazione, la tutela sarà inizialmente limitata a 30 mesi. Entro questo periodo di differimento, il richiedente potrà decidere se prolungare la tutela a 5 anni. In questo caso, la pubblicazione è obbligatoria e sono dovute ulteriori tasse.

Titolarità del diritto

Un disegno registrato al DPMA conferisce al suo detentore il diritto esclusivo di usarlo e di impedire che terzi possano utilizzarlo senza previo consenso. Ciò significa che solamente il detentore ha il diritto di mettere il disegno registrato sul mercato, concedere licenze e trasferire il diritto di PI. Se l'autore (il designer) crea il disegno entro l'ambito di una relazione di lavoro dipendente o nell'esecuzione di un ordine, sarà il datore di lavoro o il cliente il titolare del diritto di PI.

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili

Legge sul marchio/Markengesetz 1994
<http://www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/markengesamt.pdf>

Decreto sul marchio/Markenverordnung 2004
http://www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/markenv_2004/gesamt.pdf

Che cosa può essere tutelato

Un segno può essere tutelato come marchio se è registrato presso l'Ufficio per il Brevetto e il Marchio Tedesco (DPMA = Deutsches Patent- und Markenamt). Per fare domanda di registrazione, è necessario depositare una richiesta fornendo alcuni dettagli. In Germania, i diritti verso un marchio possono derivare anche dalla caratteristica distintiva acquisita con l'identificazione sul mercato dettata dall'uso di un

segno nel corso degli scambi commerciali o dal fatto che un segno è ben conosciuto (notorietà).

Formalità

Il richiedente deve presentare domanda al DPMA. L'apposito modulo può essere scaricato alla pagina: <http://www.dpma.de/english/index.html>.

Prima di compilare il modulo di richiesta, è importante leggere attentamente l'opuscolo "Information for Trade Mark Applicants" (Informazioni per i richiedenti di un marchio) http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/marke_eng/w7731_1.pdf.

Il richiedente può essere una persona fisica o giuridica o una partnership con capacità giuridica.

I richiedenti che hanno un domicilio, sede o uno stabilimento in Germania non devono incaricare un rappresentante per svolgere le pratiche al DPMA. I richiedenti che non hanno un domicilio né una sede o uno stabilimento in Germania devono incaricare un avvocato o un mandatario brevettuale in Germania in veste di rappresentante.

Il richiedente deve indicare sul modulo il marchio e specificare i prodotti/servizi per i quali richiede la tutela del marchio. I prodotti/servizi devono essere elencati in base alla classe di appartenenza, in ordine numerico ascendente. Deve essere presentato un modulo per ogni marchio. Il marchio non può essere cambiato dopo che la domanda è stata inviata al DPMA. Una volta che la domanda è stata ricevuta dal DPMA, non è più possibile aggiungere prodotti e servizi all'elenco. La domanda per la registrazione del marchio deve riportare la firma in originale del/ dei richiedente/i (una marcatura in facsimile non sarà accettata). I richiedenti possono consegnare i documenti al DPMA personalmente, spedirli per posta, inviarli via fax o online. Tutte le informazioni sulla compilazione online sono disponibili all'indirizzo: <http://www.dpma.de/english/service/e-services/dpmadirekt/index.html>

Si noti che non è possibile depositare la richiesta di un marchio semplicemente inviando una e-mail.

Per ottenere una data di deposito, la domanda deve contenere:

- informazioni che identifichino il richiedente;
- una rappresentazione grafica del marchio; e
- un elenco dei prodotti e dei servizi per i quali è richiesta la registrazione.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

	EURO
Tassa per la domanda: include la tassa per la classe (fino a 3 classi)	300
Tassa per la domanda, per la IV classe e ogni ulteriore classe aggiunta	100

Se l'importo complessivo della tassa per la domanda non viene pagato entro 3 mesi dalla data in cui la domanda viene depositata, la richiesta sarà considerata ritirata. Maggiori informazioni riguardanti i costi, le tasse e le spese sono disponibili all'indirizzo: http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/algemein_eng/a9510_1.pdf

Esame

La domanda per il marchio viene esaminata solamente dopo il pagamento della relativa tassa e delle eventuali tasse per le classi. Il dipartimento del marchio verificherà la completezza dei documenti e delle informazioni richieste. Esaminerà anche i requisiti basilari per l'ottenimento della tutela. Se le condizioni sono soddisfatte, è previsto il nulla osta alla registrazione del marchio: il richiedente riceverà un certificato di registrazione.

A questo punto il richiedente può usare il simbolo ® per il suo marchio e applicare il marchio registrato ai suoi prodotti. Il DPMA non verificherà se sono stati già registrati altri marchi identici o simili.

Prima del deposito, il richiedente dovrebbe assicurarsi che un marchio simile o identico al suo non sia stato già registrato da un altro titolare. Tutte le informazioni su come eseguire le ricerche dei marchi possono essere trovate all'indirizzo: http://www.dpma.de/english/trade_marks/search/index.html. In presenza di un marchio identico o simile già registrato, il suo titolare potrebbe presentare "opposizione" alla nuova registrazione del marchio, con la possibile conseguente cancellazione del nuovo marchio.

Durata della tutela

Il periodo di tutela di un marchio registrato è di 10 anni. Può essere rinnovato per periodi aggiuntivi di 10 anni. Non è prevista una conclusione formale della tutela fintantoché verranno pagate le dovute tasse.

Per rinnovare il marchio registrato, deve essere pagata la tassa di rinnovo. Se il rinnovo è riferito a

prodotti e servizi che appartengono a più di 3 classi, dovranno essere pagate anche le tasse supplementari per le classi.

Tassa di rinnovo	EURO
Dopo 10 anni, fino a 3 classi di prodotti/servizi	750
Per ogni classe supplementare	260

Titolarità del diritto

La registrazione del marchio conferisce al suo titolare un diritto esclusivo, consentendogli di reclamare i danni derivanti dalla contraffazione del marchio o di pretendere che il trasgressore desista dall'uso improprio del marchio.

Il diritto può essere trasferito o ceduto a un'altra persona per alcuni o tutti i prodotti o servizi. I marchi possono essere venduti e acquistati. Inoltre, è possibile dare in licenza l'uso del marchio.

Brevetti e modelli di utilità

Legge applicabili

Legge sui brevetti/Patentgesetz 2005
<http://bundesrecht.juris.de/patg/>

Decreto sui brevetti/Patentverordnung 2004
<http://www.gesetze-im-internet.de/patv/index.htm>

Legge sui modelli di utilità/Gebrauchsmustergesetz 1986 <http://bundesrecht.juris.de/gebrmg/>

Che cosa può essere tutelato

Il DPMA accorderà un brevetto solo dopo che dall'esame risulterà confermato che l'invenzione è brevettabile. Il modello di utilità può essere registrato senza esame dei requisiti per la tutela. Per questa ragione, un modello di utilità può essere ottenuto più velocemente e a un costo minore di un brevetto.

La tutela del brevetto può essere accordata per le invenzioni nel campo della tecnologia, o per i prodotti o per i procedimenti. Il modello di utilità non può tutelare i procedimenti.

Formalità

Il richiedente può essere una persona fisica o giuridica o una partnership con capacità giuridica. I richiedenti

che hanno un domicilio, sede o uno stabilimento in Germania non devono incaricare un rappresentante per svolgere le pratiche al DPMA. I richiedenti che non hanno un domicilio né una sede o uno stabilimento in Germania devono incaricare un avvocato o un mandatario brevettuale in Germania in veste di rappresentante.

La domanda deve essere scritta in lingua tedesca. Per le domande redatte in altre lingue, deve essere presentata entro 3 mesi una traduzione in tedesco. I moduli possono essere scaricati all'indirizzo <http://www.dpma.de/english/index.html>. I richiedenti possono consegnare i documenti al DPMA personalmente, spedirli per posta, inviarli via fax o online. Tutte le informazioni sulla compilazione online sono disponibili all'indirizzo: <http://www.dpma.de/english/service/e-services/dpmadirekt/index.html>.

Prima di compilare il modulo di richiesta, si prega di leggere attentamente l'opuscolo "Information for Patent Applicants"/"Information for Utility Model Applicants" (Informazioni per i richiedenti di un brevetto"/"Informazioni per i richiedenti di un modello di utilità") http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/patent_eng/p2791_1.pdf
http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/gebrauchsmuster_eng/g6181_1.pdf

Attenzione: non è sufficiente inviare i documenti della domanda per e-mail al DPMA. Se i requisiti non sono soddisfatti, la domanda non sarà accettata.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Costi di un brevetto:

Tassa per la domanda	EURO
- Prestazione in formato elettronico	50
- Prestazione in formato cartaceo	60
Ricerca senza esame (facoltativo)	250
Procedura di esame dopo la ricerca facoltativa	150
Procedura di esame senza previa ricerca facoltativa	350

Le tasse annuali per il mantenimento della richiesta e della copertura brevettuale aumentano da EURO 70 per il III anno a EURO 1.940 per il XX anno.

Costi di un modello di utilità:

	EURO
Tassa per la domanda	40
Tassa per la ricerca (facoltativa)	250
I tassa di mantenimento dopo 3 anni	210
II tassa di mantenimento dopo 6 anni	350
III tassa di mantenimento dopo 8 anni	530

Si consulti l'opuscolo "Information Concerning Costs, Fees and Expenses" (Informazioni sui costi, tasse e spese) all'indirizzo: http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/allgemein_eng/a9510_1.pdf

Esame

Il DPMA esamina il carattere innovativo e originale del brevetto solamente se la richiesta di esame viene presentata dal richiedente o da altra persona entro 7 anni dalla data del deposito. L' esame darà un esito affermativo (rilascio) o negativo (rifiuto).

Il modello di utilità viene registrato senza l'esame dei requisiti per la tutela. La protezione concessa con un modello di utilità è spesso più debole di quella fornita da un brevetto verificato. Il titolare (o altra persona) può chiedere che venga effettuata una ricerca dello stato dell'arte. Un esame completo di tutti i requisiti per la tutela avrà luogo solamente in presenza di una richiesta di cancellazione della registrazione del modello di utilità.

Durata della tutela

Il termine massimo di tutela è di 20 anni per un brevetto e di 10 anni per un modello di utilità.

Titolarità del diritto

Un brevetto o modello di utilità dà al suo titolare il diritto di sfruttamento esclusivo. Il titolare può concederlo in licenza e permettere al licenziatario di sfruttare l'invenzione in cambio di un adeguato compenso. Inoltre, il brevetto o il modello di utilità può essere venduto o lasciato in legato.

Cosa fare in caso di contraffazione (disegni, marchi, brevetti)

Il richiedente dovrebbe chiedere una consulenza professionale per tutti gli aspetti legali e i dettagli che

devono essere presi in considerazione. È opportuno che consulti un avvocato con esperienza in diritto di concorrenza. Il DPMA non è autorizzato a dare consigli legali e non assume alcuna responsabilità nella lotta contro la violazione della PI.

Consigli utili

Informazioni sulle applicazioni legislative possono essere trovate agli indirizzi online:

<http://www.markenpiraterie-apm.de/>

http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/d0_verbote_und_beschaenkungen/f0_gew_rechtsschutz/index.html

www.piznet.de

www.patentinformation.de

http://www.signo-deutschland.de/content/index_ger.html

<http://www.patentserver.de>

<http://www.zim-bmwi.de>

<http://www.dihk.de>

<http://www.original-ist-genial.de/english.html>

<http://www.conimit.de/>

http://www.plagiarius.com/e_index.html

Diritto d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

Legge sul copyright/ Urheberrechtsgesetz 2008

<http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html>

Legge sulla amministrazione del copyright/ Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 2006

<http://www.gesetze-im-internet.de/urhwahrng/index.html>

Che cosa può essere tutelato

A differenza dei diritti di proprietà industriale, il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera. La registrazione in un registro pubblico non è richiesta né possibile allo scopo di ottenere la tutela del copyright.

Le opere protette con il diritto d'autore devono essere creazioni intellettuali. Ai sensi della legge sul copyright, sono tutelabili con copyright le opere letterarie, scientifiche, musicali e artistiche. L'elenco non è esaustivo.

Le opere protette con il diritto d'autore devono essere creazioni intellettuali che abbiano un certo livello

di creatività, ma i requisiti di creatività non sono molto elevati. Le limitazioni sul copyright comprendono il diritto di citazione, che consente di fare citazioni di varie misure.

Formalità

Nessun requisito formale deve essere soddisfatto per creare un diritto d'autore.

Tasse per la domanda

Nessuna

Esame

Non applicabile

Durata del diritto d'autore

Il diritto d'autore è un diritto esclusivo per un arco di tempo limitato. Scade dopo un periodo prescritto dalla legge ed diventa automaticamente di pubblico dominio (70 anni dopo la morte dell'autore).

Titolarità del diritto

L'autore è il titolare del diritto.

Un dipendente è il primo titolare del diritto d'autore se un'opera è creata all'interno di un contratto d'impiego. Tuttavia, è possibile che il dipendente/autore debba concedere i diritti di sfruttamento economico dell'opera al datore di lavoro perché previsto contrattualmente.

Di norma, il copyright non è trasferibile, ma l'autore può concedere ad altri il diritto di usare l'opera in qualunque modo. I detentori dei diritti di sfruttamento economico possono trasferire questi diritti ad altri previo consenso dell'autore.

Cosa fare in caso di contraffazione (diritti d'autore e diritti correlati)

L'infrazione del copyright è una violazione del diritto d'autore. Spesso, il copyright è infranto con la produzione illegale o la distribuzione di una copia delle opere protette con il diritto d'autore o la pubblicazione o lo sfruttamento di un'opera adattata o trasformata.

Provvedimenti amministrativi:

pur non essendo possibile effettuare una registrazione ufficiale, l'autore può tuttavia dimostrare la paternità della sua opera in maniera idonea a produrre prove efficaci nel caso di una controversia legale (ad esempio depositando i documenti presso un notaio).

Provvedimenti ai sensi del diritto civile:

l'autore, o il detentore di una licenza esclusiva, può avvalersi dei seguenti diritti:

- richiesta di rimozione per porre fine a un'immisione;
- richiesta di ingiunzione per impedire ulteriori infrazioni dell'ambito della tutela;
- un'ingiunzione di pagamento per risarcimento danni a indennizzo dei danni economici subiti;
- richiesta di indennizzo per danni non materiali;
- richiesta di distruzione delle copie prodotte illegalmente;
- richiesta di consegna delle copie contraffatte;
- richiesta di informazioni;
- richiesta di pubblicazione della sentenza;
- richiesta di presentarsi per un'ispezione, se non si è sicuri che l'ambito della protezione sia stato infranto;
- richiesta al contraffattore di rendere i guadagni ottenuti illegalmente;
- richiesta di consegna delle scritture contabili, se necessario, così da potere calcolare i danni.

Provvedimenti penali:

le seguenti azioni costituiscono reato ai sensi del diritto penale: sfruttamento non autorizzato di opere protette con il diritto d'autore, l'attribuzione illegittima della designazione dell'autore, raggirio delle misure tecnologiche di protezione e rimozione delle informazioni sulla gestione dei diritti, ad esempio, la rimozione della *copy protection* [schema di protezione basato sulla criptazione].

Consigli utili:

il Collegio arbitrale per il copyright – che fa parte del DPMA – media le controversie tra le società in nome collettivo e gli utilizzatori delle opere protette con il diritto d'autore.

Link utili in materia di copyright a cura del Ministero federale della giustizia in Germania:

<http://www.kopienbrauchenoriginal.de/enid/3c877841ef29e92f73c301ba146cc677,0/3t.html>

<http://gvu.de>

Azioni autorità doganali*Modus operandi delle autorità doganali tedesche*

Ai sensi dell'art. 9 (1) del Regolamento CE n. 1383/2003, le autorità doganali agiscono in presenza di prodotti sospetti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale importati nella UE.

Come norma generale, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale (detentori legittimi) devono presentare una domanda affinché le autorità doganali intervengano, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 1383/2003.

Procedure

I titolari dei diritti di proprietà intellettuale, come marchi, brevetti, diritti sul diritto industriale e copyright, hanno la facoltà di chiedere l'intervento delle autorità doganali ai sensi del Regolamento n. 1383/2003, all'Ufficio per i Diritti di Proprietà Intellettuale di Monaco (CBIPR = Central Bureau of Intellectual Property Rights).

La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui si dispone (possibilmente in formato elettronico) così da consentire ai funzionari doganali di distinguere i prodotti originali dalle contraffazioni (ad esempio nomi e indirizzi dei produttori delle copie originali, immagini dei prodotti originali, informazioni su tutti gli speciali accorgimenti di sicurezza).

Se un ufficio doganale che usa le informazioni di cui sopra sospetta che i prodotti in entrata stiano infrangendo i diritti di proprietà intellettuale del richiedente, su questi prodotti verrà eseguito un fermo.

Il detentore legittimo i cui diritti di proprietà intellettuale siano interessati da sospette violazioni, verrà informato dei provvedimenti presi dall'ufficio doganale. Il detentore legittimo può anche chiedere i dati dell'importatore e alcuni esempi dei prodotti in questione. Se il detentore legittimo, dopo avere esaminato i prodotti, conferma che gli stessi stanno infrangendo i suoi diritti di proprietà intellettuale, questi avrà due opzioni: potrà consentire che i prodotti vengano distrutti, con il consenso dell'importatore e sotto la supervisione della dogana, oppure potrà intentare una causa civile per confermare la violazione. Se una società possiede un marchio comunitario, un diritto sul disegno industriale comunitario o qualunque altro diritto tutelato dalla Comunità europea, è possibile chiedere l'intervento delle autorità doganali ai sensi del Regolamento n. 1383/2003, al fine di essere tutelati nei 27 paesi degli stati membri dell'UE.

Dopo l'accoglimento della domanda, il CBIPR inoltrerà tutte le informazioni riguardanti la richiesta agli Stati membri di competenza. Con un'unica domanda, il detentore legittimo può chiedere a tutti gli uffici doganali presenti alle frontiere dei Paesi non facenti parte della UE di intervenire contro ogni infrazione verso i suoi prodotti.

Contatti principali

Per informazioni dettagliate e riservate, si prega di contattare la squadra del Central Bureau of Intellectual Property Rights:

Bundesfinanzdirektion Südost

Central Bureau of Intellectual Property Rights
Sophienstraße 6
80333 Munich/Germany
Phone: +49 (0) 89 – 59 95 23 13
Fax: +49 (0) 89 – 59 95 23 17
Email: zgr@ofdm.bfinv.de

Ulteriori informazioni sul sistema di confisca alle frontiere sono disponibili all'indirizzo:
www.ipr.zoll.de.

Modi alternativi per affrontare le contraffazioni

Contatti utili

Associazione degli avvocati per il brevetto / Patentanwaltskammer: <http://www.patentanwalt.de>

Tribunale federale tedesco / Bundesrechtsanwaltskammer: www.brak.de

Action Group against Product and Trade Mark Counterfeiting (APM e.V.)
<http://www.markenpiraterie-apm.de/>

Per contattare l'Ufficio Brevetti Nazionale

Deutsches Patent- und Markenamt

Zweibrückenstr. 12
80331 München – Germany
+49(0)89/2195-3402
info@dpma.de
www.dpma.de

Grecia

Diritti derivanti dal disegno industriale

Leggi applicabili

PD 259/1997
(<http://www.obl.gr/>)

Che cosa può essere tutelato

Un disegno o un modello può essere tutelato se:

- è nuovo;
- possiede un suo carattere individuale.

Il suo carattere originale non sarà influenzato se il disegno (o il modello) è stato esposto ad una mostra riconosciuta ufficialmente in un periodo di 6 mesi antecedenti la data in cui è stato depositato all'Organismo della Proprietà Industriale (OBI = Industrial Property Organisation).

Un disegno non può essere tutelato se:

- è contrario alle politiche pubbliche o ai principi morali;
- i prodotti sono dettati unicamente dalla loro funzione tecnica;
- i prodotti devono essere realizzati in dimensioni esatte per poter funzionare.

Formalità

La domanda, con tutti i documenti necessari (così come spiegato di seguito) in duplice copia, deve essere presentata presso la sede dell'OBI o spedita per posta o inviata via fax (+30 210 6819231) dal titolare o da un suo legale rappresentante. Un legale rappresentante è indispensabile solamente se il titolare non ha la residenza o un domicilio in Grecia. Se i documenti vengono trasmessi via fax, gli originali devono essere fatti pervenire all'OBI entro 10 giorni.

I documenti richiesti (in duplice copia) per la registrazione di un disegno o di un modello sono:

- il modulo di domanda compilato in ogni sua parte e firmato (è disponibile presso l'OBI o all'indirizzo: www.obl.gr/);
- fotografia/e o immagine/i tratta/e da un PC del disegno o del modello;
- ricevuta del pagamento della tassa per la presentazione della domanda.

I documenti supplementari, come la procura, altri documenti legali, le ricevute di pagamento per la pubblicazione e le tasse per la pubblicazione differita e qualunque altra rettifica possono essere presentate entro 4 mesi dalla data del deposito.

Per presentare una domanda, il richiedente gode anche di una priorità di 6 mesi dalla data del primo deposito di una precedente domanda fatta in uno Stato membro o di una precedente domanda nazionale fatta per un modello di utilità.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Validi dal 01/05/09 fino a nuova delibera da parte del Consiglio amministrativo.

Per una rappresentazione grafica:

Tassa per la presentazione: 20 EURO

Tassa per la pubblicazione: 14 EURO

Tassa per pubblicazione differita: 14 EURO

Rinnovi	
I periodo quinquennale (coperto dalla tassa per la presentazione)	0
II periodo quinquennale	58 EURO
III periodo quinquennale	58 EURO
IV periodo quinquennale	72 EURO
V periodo quinquennale	88 EURO

Esame

La domanda sarà accolta se risulterà completa o respinta in caso contrario. Per i disegni o i modelli non è previsto un controllo sul loro carattere innovativo.

La domanda verrà pubblicata 4 mesi dopo la data di deposito e il certificato poco dopo la concessione.

Durata della tutela

Perché un disegno o un modello sia mantenuto in vigore, è necessario pagare le tasse per il rinnovo a partire dal V anniversario dalla data registrazione e ogni 5 anni successivi fino a un periodo massimo di 25 anni.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.obi.gr.

Titolarità del diritto

La persona giuridica che presenta la domanda è il titolare del disegno o del modello. Il diritto può essere trasferito con un accordo scritto o può essere ereditato. Il detentore di un disegno o modello registrato può anche dare il disegno o il modello in licenza a terzi mediante accordo scritto.

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili

Legge 2239/94
(<http://www.gge.gr/>)

Che cosa può essere tutelato

Per marchio si intende un qualunque segno che possa essere graficamente rappresentato e usato per distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra.

I marchi non possono essere tutelati se:

- vanno contro l'ordine pubblico o la morale;
- coinvolgono emblemi governativi o simboli religiosi;
- fuorviano i clienti riguardo alla natura, origine e qualità del prodotto o del servizio.

Formalità

La domanda per un marchio va sottoposta al Ministero per lo sviluppo (Gestione della proprietà commerciale e industriale) in 6 copie (è scaricabile dal sito www.gge.gr) firmate da un avvocato.

I marchi non possono essere tutelati se:

- 10 copie del marchio, le cui dimensioni non devono superare i 9x9 cm;
- la tassa per la prima classe di classificazione e le tasse per eventuali classi supplementari;
- la procura per l'avvocato che firma i moduli per la registrazione del marchio;
- tutti i documenti attestanti la legale rappresentanza della società (se il richiedente è una società);
- una dichiarazione in cui il richiedente acconsente alla competenza giurisdizionale esclusiva del Tribunale di Atene (per i richiedenti non residenti in Grecia).

Per un Marchio Comunitario (MC) [in inglese, CTM = Community Trade Mark] o un marchio internazionale, è richiesto un modulo supplementare assieme alla traduzione in greco di tutti i documenti sottoposti all'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno [OHIM = Office for Harmonization in the Internal Market]).

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Validi fino a nuova delibera ministeriale.

Tassa per la domanda:

120 EURO per la I classe di classificazione;

30 EURO per ogni classe supplementare.

Rinnovi	
tassa per la I classe di classificazione	120 EURO
tassa per ogni classe supplementare	30 EURO

Esame

La domanda per l'ottenimento del marchio viene esaminata dall'*Administrative Trade Mark Committee* (Comitato amministrativo per il Marchio), responsabile dell'accoglimento o rifiuto della stessa.

Se la domanda viene accolta, il marchio sarà registrato, avrà una data e una firma. Tuttavia, può essere presentata opposizione da parte di terzi. L'opposizione sarà esaminata sempre dall'*Administrative Trade Mark Committee* e il richiedente potrà essere rappresentato da un avvocato.

Se la decisione dell'*Administrative Trade Mark Committee* non soddisfa una delle parti, quest'ultima potrà presentare appello al Tribunale amministrativo di Atene (prima istanza). Se la prima domanda per l'ottenimento di un marchio viene rifiutata, il richiedente può fare ricorso in appello al Tribunale amministrativo di Atene (prima istanza).

Durata della tutela

Un marchio ha una validità decennale a partire dal giorno in cui è stata presentata la domanda e può essere rinnovato per periodi aggiuntivi di 10 anni su richiesta del titolare. Il rinnovo va fatto nel corso dell'ultimo anno del primo periodo di tutela decennale. Se il rinnovo viene richiesto durante i 6 mesi successivi alla scadenza del periodo di validità, dovrà essere pagata anche una penale pari al 50% delle tasse di rinnovo. In mancanza di richiesta di rinnovo, il marchio non verrà rinnovato e sarà cancellato.

Titolarità del diritto

La registrazione del marchio conferisce al suo titolare il diritto esclusivo al suo utilizzo sotto ogni aspetto, ad esempio sui suoi prodotti, sugli imballaggi e su tutto il materiale stampato.

Il diritto nei confronti di un marchio può essere trasmesso dal suo titolare mentre è in vita oppure ereditato in caso di morte.

Diritti di brevetto, compreso il certificato di utilità

Leggi applicabili

Legge 1733/1987
(<http://www.obl.gr/>)

Che cosa può essere tutelato

Le invenzioni possono essere brevettate se:

- sono nuove;
- se comportano un grado inventivo;
- se possiedono i requisiti di applicabilità industriale

Non sono invece brevettabili:

- scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici;
- creazioni estetiche;
- programmi per computer;
- presentazioni informative.

I Certificati dei Modelli di Utilità (UMCs = Utility Model Certificates) sono concessi per gli oggetti tridimensionali applicabili a livello industriale che abbiano una struttura e una forma ben definiti.

Formalità

La domanda corredata di tutti i documenti necessari (così come spiegato di seguito) in duplice copia dovrà essere presentata presso la sede dell'OBI o spedita per posta o inviata per fax (+30 210 6819231) dal titolare o da un suo legale rappresentante.

Un legale rappresentante è indispensabile solamente se il titolare non ha la residenza o un domicilio in Grecia. Se i documenti vengono trasmessi via fax, gli originali devono essere fatti pervenire all'OBI entro 10 giorni.

I documenti richiesti (in duplice copia) per il deposito di un brevetto o di un UMC (Certificato di Modello di Utilità) sono:

- il modulo di domanda (disponibile presso l'OBI o all'indirizzo www.obl.gr/) firmato;
- la descrizione scritta dell'invenzione;
- rivendicazioni (è richiesta almeno la prima rivendicazione principale fatta con la prima presentazione);
- ricevuta di pagamento della tassa per la presentazione (pagata all'OBI o in una banca).

A questo punto, l'OBI emetterà una ricevuta di deposito assegnando un numero e una data alla domanda.

Entro 4 mesi dalla data di deposito, il richiedente deve sottoporre eventuali correzioni o documenti supplementari (come rivendicazioni mancanti, estratti e disegni, procura - nel caso la domanda sia stata presentata da un avvocato - ecc.), e pagare la tassa per il rapporto di ricerca e le tasse relative a qualunque altra rivendicazione eccedente le prime dieci.

Se con la domanda si rivendica un diritto di priorità, dovrà essere presentato un certificato di priorità all'OBI entro 16 mesi dalla data di priorità (richiesta).

La domanda di brevetto sarà pubblicata 18 mesi dopo la data di deposito (o la data di priorità); se il brevetto è concesso prima della fine del periodo di 18 mesi, la domanda sarà pubblicata poco dopo la concessione.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Validi dal 01/05/09 fino a nuova delibera da parte del Consiglio amministrativo.

Tassa per la presentazione:

30 EURO per brevetti e UMC

Tassa per il Rapporto di ricerca:

150 EURO per i brevetti

0 EURO per gli UMC (non è prevista la ricerca)

Tassa per ogni rivendicazione extra: 17 EURO

Tassa di concessione: 95 EURO per i brevetti

57 EURO per gli UMC

Rinnovo dei brevetti			
Dalla I alla IV annualità (periodo coperto dalla tassa di presentazione)			0 EURO
V annualità	60 EURO	XIII annualità	310 EURO
VI annualità	80 EURO	XIV annualità	360 EURO
VII annualità	90 EURO	XV annualità	420 EURO
VIII annualità	110 EURO	XVI annualità	520 EURO
IX annualità	135 EURO	XVII annualità	620 EURO
X annualità	180 EURO	XVIII annualità	750 EURO
XI annualità	220 EURO	XIX annualità	850 EURO
XII annualità	260 EURO	XX annualità	950 EURO

Rinnovo degli UMC	
Dalla I alla IV annualità (periodo coperto dalla tassa di presentazione)	0 EURO
V annualità	60 EURO
VI annualità	80 EURO
VII annualità	90 EURO

Esame

Al completamento del periodo di 4 mesi successivo alla data di presentazione, viene controllata la completezza della domanda.

Se risulta completa, segue la fase del rapporto di ricerca. Il rapporto di ricerca viene inviato al richiedente o al suo agente rappresentante. Eventuali commenti sul rapporto di ricerca vanno sottoposti entro 3 mesi dalla ricezione.

Se vengono presentati dei commenti, l'OBI emetterà un rapporto di ricerca definitivo.

Se non vengono sottoposti commenti, il primo rapporto di ricerca sarà considerato definitivo.

L'OBI non condurrà alcun esame sostanziale. Il brevetto è concesso ad avvenuto pagamento delle tasse.

Se la domanda di brevetto è completa ma la tassa per il rapporto di ricerca non è stata pagata, la domanda di brevetto viene trasformata in domanda di modello di utilità, purché essa non riguardi un metodo o un'invenzione d'uso, nel cui caso verrà annullata. Per una domanda di UMC completa, il passo successivo è la concessione.

Durata della tutela

I brevetti hanno una validità ventennale, gli UMC hanno una validità settennale, a condizione che vengano pagate le tasse di rinnovo. Le tasse di rinnovo devono essere pagate annualmente dal quinto anno della data del deposito della domanda. Per la validità di un brevetto, può essere concessa un'estensione fino a un massimo di 5 anni se viene presentato un certificato di tutela supplementare per prodotti farmaceutici o prodotti vegetali.

Titolarità del diritto

Il richiedente è il titolare del diritto.

Un'invenzione realizzata da un dipendente apparterrà al dipendente (*invenzione libera*) a meno che l'invenzione non sia un'*invenzione di servizio* (*service invention*): in tal caso apparterrà al datore di lavoro; se invece è un'*invenzione del dipendente* (*dependent invention*), apparterrà per il 40% al datore di lavoro e per il 60% al dipendente. In quest'ultimo caso ci sarà una presentazione congiunta della domanda.

Il diritto verso un brevetto o una domanda di brevetto può essere trasferito, ereditato o dato in licenza con un accordo scritto.

Cosa fare in caso di contraffazione

- I casi di violazione possono essere portati dinanzi a un tribunale.
- Il titolare, il licenziatario esclusivo e il richiedente di un brevetto o di un disegno possono intentare una causa civile.
- Le rivendicazioni per contraffazione possono essere portate davanti a un tribunale prima che il brevetto sia stato concesso. Tuttavia, in tal caso, il tribunale può rinviare la causa in attesa della concessione del brevetto.
- Il Tribunale Civile di Prima istanza (ad Atene e a Tessalonico) hanno competenza giuridica per i casi di contraffazione. Gli appelli ordinari possono essere presentati alla Corte d'Appello di Atene e di Tessalonico. In determinate circostanze, può essere presentata istanza alla Suprema Corte di Cassazione di Areios Pagos.
- In caso di condanna dell'imputato, i rimedi giuridici previsti sono: il pagamento dei profitti derivati o la distruzione dei prodotti contraffatti.

Diritti d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

Legge 2121/1993
(<http://www.opi.gr/>)

Che cosa può essere tutelato

Il diritto d'autore principalmente tutela tutte le creazioni intellettuali di natura letteraria, artistica o scientifica, espresse in qualunque maniera, compresi i database e i programmi per computer. Non sono tutelate le idee, in quanto l'intento è quello di assicurare la loro libera propagazione e circolazione.

Inoltre, non è prevista la tutela per le leggi, ordinanze del tribunale, documenti amministrativi, espressioni folcloristiche, notizie e semplici eventi, teorie matematiche, scoperte e metodi per fare affari.

Formalità

Il titolo e l'esercizio dei diritti dell'autore (copyright) non sono soggetti ad alcuna formalità. Pertanto, non è richiesta alcuna procedura formale per il riconoscimento dei diritti d'autore nei confronti di un'opera.

La sottoposizione di un'opera ad un notaio fornisce prova a conferma della data, che può essere valutata da un tribunale nel caso si proceda per vie legali a seguito della violazione dei diritti su quell'opera.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Dato che non sono richieste formalità, per la protezione del diritto d'autore non deve essere sostenuto alcun costo.

Esame

Non applicabile.

Durata della tutela

Il diritto d'autore vige per l'intero arco di vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte, a partire dal 1° gennaio dell'anno dopo la morte dell'autore.

Titolarità del diritto

Il diritto appartiene al/ai creatore/i. Il diritto può essere trasferito o concesso mediante licenza dal/i creatore/i quando è/sono ancora in vita o ereditato dopo la morte per i successivi 70 anni.

Cosa fare in caso di contraffazione

Se si sospetta la violazione dei diritti d'autore o dei diritti correlati, può essere emessa un'ingiunzione per proibire qualunque azione che violerebbe il copyright.

Inoltre, in qualunque caso di imminente violazione del copyright – come nel caso di un'esecuzione pubblica di uno spettacolo teatrale, cinematografico o musicale senza il dovuto permesso da parte dell'autore – le autorità della polizia locale dovrebbero proibire queste esecuzioni su richiesta dell'autore o del detentore legittimo. Il procuratore distrettuale, su richiesta, dovrebbe emettere a tal fine un mandato alla polizia. Stesso dicasi nel caso che l'esecuzione pubblica cominci con il permesso dell'autore ma il pagamento dei diritti sia ritardato per più di 2 giorni. Nell'ambito del diritto civile, l'autore e il detentore legittimo di un diritto connesso possono intentare:

- un'azione legale per il riconoscimento dei loro diritti;
- un'azione legale per la cessazione della violazione;
- un'azione legale per l'omissione della violazione in futuro, in presenza di minaccia della violazione o della continuazione o ripetizione della violazione;
- un'azione legale per un indennizzo e il riconoscimento di danni non materiali nel caso il trasgressore sia riconosciuto colpevole della violazione.
- un'azione legale per dimostrare l'arricchimento improprio del trasgressore;
- un'azione legale per il pagamento dei profitti guadagnati dal trasgressore con la gestione di proprietà appartenenti a un'altra persona.

Quasi tutte le violazioni dei diritti d'autore e dei diritti correlati assoluti sono azioni punibili.

Le sanzioni civili prevedono un indennizzo per la violazione dei diritti del detentore. La sanzione minima è pari al doppio della somma guadagnata dal trasgressore quando viene infranto il diritto. Le sanzioni penali prevedono la detenzione da 1 a 10 anni e una sanzione pecuniaria da 2.900 a 59.000 EURO.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.opi.gr.

Azioni autorità doganali

Modus operandi delle autorità doganali greche

Leggi applicabili

Regolamenti UE 1383/2003; 1891/2004;

Legge sui Marchi L.2239/94;

Legge sul Diritto d'autore L.2121/93.

Tipi d'intervento

Ai sensi di questa legislazione, le autorità doganali possono agire "ex officio" durante le ispezioni o dopo la presentazione di una domanda di intervento da parte delle società/autorità che possiedono un diritto di proprietà intellettuale (DPI).

I prodotti sospetti vengono "trattenuti/confiscati" fino a che il titolare del DPI non fornisca un parere d'esperto da cui risulti che i prodotti sono contraffatti. In occorrenza di ciò, sussistono le seguenti possibilità:

- a) i prodotti contraffatti vengono distrutti con il consenso sia del titolare del DPI che del proprietario dei prodotti;
- b) i "prodotti" rimangono "trattenuti/confiscati" e il titolare del DPI intraprende un'azione legale contro il proprietario dei prodotti.

Le autorità doganali aspettano la decisione del giudice prima di distruggere i prodotti. Inoltre, viene ordinato il pagamento di una multa ai sensi della legislazione nazionale che va da 2.000 a 20.000 EURO a seconda del caso. Durante la prima metà del 2008, dalle autorità doganali sono state eseguite 37 confische riguardanti all'incirca 209.00 articoli.

Oltre alle autorità doganali, anche il Servizio di Investigazione Speciale (Special Investigation Service) del Ministero dell'Economia e della Finanza si occupa delle violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale ed esegue controlli presso le aziende e i magazzini su tutto il territorio greco alla ricerca di prodotti contraffatti.

Se i prodotti contraffatti infrangono i diritti d'autore, i prodotti vengono confiscati e i trasgressori vengono mandati presso il pubblico ministero in quanto "colti nel fatto".

Se i prodotti contraffatti violano i diritti di proprietà industriale, i prodotti vengono confiscati, il titolare del diritto viene informato e viene avviato un procedimento giudiziario dopo una formale accusa da parte del titolare del diritto.

Contatti principali

General Directorate of Customs and Excise
(Direttorato generale della Dogana e delle Imposte)
(Ministry of Economy and Finance = Ministero dell'Economia e della Finanza)

www.gsis.gr - 19th Directorate, Dept A.

Tel: +30 210 3225768, Email: d19diadi@otenet.gr

33th Directorate, Dept A

Tel: +30 210 7259326, Email: d33-a@otenet.gr

Special Investigation Service
(Servizio di Investigazione Speciale)
(Ministry of Economy and Finance = Ministero dell'Economia e della Finanza)

www.ypee.gr, Email: info@ypee.gr

Tel: +30 210 3423906 – Fax: +30 210 3468257

Modi alternativi per affrontare le contraffazioni

La tutela concessa dagli articoli di legge sulla competizione (146/1914) può essere vista come una strada alternativa per affrontare il problema delle contraffazioni in Grecia. Le innovazioni tecniche (invenzioni, disegni industriali) – per le quali non sono ancora concessi brevetti o modelli di utilità – sono tutelati dalla contraffazione ai sensi degli articoli della legge greca sulla competizione.

Per contattare l'Ufficio Nazionale Brevetti/Marchi/ Copyright

Industrial Property Organisation (OBI)

Pandanassis 5, Paradissos Amarousiou 15125

www.obl.gr

Directorate of Legal Services

Tel: +30 210 6183597

E-mail: leg@obl.gr

The General Secretariat for Commerce

Direction of Commercial and Industrial property
Kanningos square GR- 10181 Athens, Greece

www.gge.gr

Tel: +30 210 3840790

E-mail: gge@gge.gr

Hellenic Copyright Organisation

5, Metsovou Str., GR-10682 Athens, Greece

www.opi.gr

Tel: +30 210 8250750

E-mail: legal@opi.gr

info@opi.gr

Ungheria

Diritti derivanti dal disegno industriale

Leggi applicabili

Legge XLVIII del 2001 sulla tutela legale dei disegni, disponibile all'indirizzo:
http://www.mszh.hu/English/jogforras/jogforras_forma/index.html (solo in ungherese)

Che cosa può essere tutelato

Qualunque disegno può essere protetto se:

- è nuovo a livello mondiale;
- ha un carattere individuale..

Il disegno è escluso dalla tutela:

- se è pregiudizievole a un normale uso del prodotto;
- se è soltanto il risultato di una soluzione tecnica o della funzione del prodotto;
- se la sua funzione è identica a quella di un disegno che gode già di un diritto di priorità o è abbastanza simile da creare il rischio di confusione;
- se il suo uso è contrario alla legge o alle regole morali accettate dalla società, fatta eccezione per quei casi in cui la legge prevede la restrizione solamente per la vendita del prodotto.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina:
<http://www.mszh.hu/English/formaterv/index.html>

Formalità

Per effettuare una domanda di registrazione di un disegno, il richiedente deve fornire:

- una richiesta di concessione della tutela;
- un'immagine del disegno;
- la denominazione del prodotto in base al disegno;
- tutti gli altri documenti pertinenti, se necessari;
- il pagamento della tassa di domanda

La domanda di registrazione può essere presentata personalmente, spedita per posta o trasmessa online,

usando i moduli disponibili sul sito web dell' Ufficio brevetti ungherese (HPO = Hungarian Patent Office)
<http://www.mszh.hu/English/elektronikus/index.html>

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Domanda di deposito	32.000 Ft
Tassa supplementare per ogni disegno aggiuntivo (max. 50)	6.400 Ft/disegno

La somma è ridotta del 75% se il richiedente è l'autore del design. La tassa di deposito deve essere pagata entro 2 mesi dalla data di presentazione.

Tasse per il rinnovo:

per il I rinnovo	64.000 Ft
per il II rinnovo	85.400 Ft
per il III rinnovo	107.000 Ft
per il IV rinnovo	160.000 Ft

L'ammontare è ridotto del 50% se il richiedente è l'autore del design.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina: http://www.mszh.hu/English/formaterv/eforma_dij2008.pdf

Esame

L'ufficio esaminerà la domanda in termini di requisiti formali dopo aver ricevuto la richiesta, accompagnata dalla rappresentazione grafica del disegno, dalla sua descrizione e dagli altri documenti allegati necessari al deposito, tra cui il cedolino che comprova il pagamento della tassa di deposito.

L'ufficio condurrà quindi una ricerca sul carattere inventivo del disegno e redigerà un relativo rapporto di ricerca.

L'ufficio invierà il rapporto di ricerca assieme alle copie dei documenti di cui sopra su richiesta del richiedente e a fronte del pagamento di una tassa.

La domanda per il disegno verrà pubblicata dall'Ufficio brevetti ungherese (HPO) 9 mesi dopo la data di priorità. La pubblicazione può essere differita su richiesta e a fronte del pagamento di una tassa.

Dopo la pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni e commenti, le quali saranno prese nella dovuta considerazione.

L'ufficio condurrà un esame sostanziale della domanda per accertare che sia tutelabile, cioè che sia nuovo, che abbia un carattere individuale e che soddisfi tutti i requisiti di legge.

Se i requisiti risultano soddisfatti l'Ufficio brevetti concederà la tutela al disegno.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina:
http://www.mszh.hu/English/formaterv/nemzeti_utforma_tajek_2005.html

Durata della tutela e condizioni per il rinnovo

Il termine per la tutela del disegno è di 5 anni, a partire dalla data di deposito della domanda.

Su richiesta, questo termine può essere rinnovato per periodi aggiuntivi quinquennali, fino a un massimo di 20 anni supplementari.

Titolarità del diritto

I diritti conferiti dalla tutela del disegno:

- diritto esclusivo di sfruttare il disegno;
- sulla base del suo diritto esclusivo di sfruttamento, il titolare può impedire a chiunque non abbia il suo consenso di sfruttare il disegno;
- lo sfruttamento include la fabbricazione, l'uso, l'uscita sul mercato, la messa in vendita, l'importazione, l'esportazione del prodotto ricavato dal disegno e l'immagazzinamento di tale prodotto per gli stessi intenti;
- la facoltà di trasferire il diritto sul disegno o di concedere licenze a terzi per lo sfruttamento del disegno, a titolo oneroso o gratuito.

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili

Legge XI del 1997 sulla tutela dei marchi e delle indicazioni geografiche: <http://www.mszh.hu>

Che cosa può essere tutelato

Qualunque segno che identifichi e distingua i prodotti o i servizi può essere tutelato come marchio se lo stesso è rappresentabile graficamente. Ciò include le parole, una combinazione di parole, slogan, lettere, numeri, immagini, dipinti, forme tridimensionali, colori, segnali luminosi, ologrammi, segnali acustici e la combinazione dei precedenti segni.

Un segno non può essere tutelato se:

- non possiede alcun carattere distintivo;
- è contrario alle politiche pubbliche o ai principi morali socialmente accettati;
- può ingannare i consumatori;
- la sua registrazione è stata fatta in malafede;
- è identico o simile a un marchio ben noto nel paese anche se quest'ultimo non è registrato;
- infrangerebbe o è in conflitto con diritti già acquisiti.

Formalità

Per richiedere la registrazione di un marchio, il richiedente deve fornire quanto segue:

- il modulo di richiesta per la registrazione di un marchio;
- il marchio con l'elenco dei prodotti o servizi che intende tutelare;
- altri allegati pertinenti, ove fossero necessari;
- pagamento della tassa per la domanda di registrazione.

Una domanda di registrazione può essere fatta di persona, spedita per posta o trasmessa online, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito web dell'HPO: <http://www.mszh.hu/English/elektronikus/index.html>

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tassa di deposito per la I classe di prodotti	74.800 Ft
Tassa supplementare per ogni classe aggiuntiva	32.000 Ft/classe

La tassa di deposito deve essere pagata entro 2 mesi dalla data di presentazione.

La tassa di deposito include l'esame, la pubblicazione e la registrazione; quindi non devono essere pagate tasse supplementari per la registrazione del marchio.

Tassa di deposito per la I classe di prodotti	74.800 Ft
Tassa supplementare per ogni classe aggiuntiva	32.000 Ft/classe

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina:
http://www.mszh.hu/English/vedjegy/vedjegy_dijta-blazat_2008_en.pdf

Esame

L'Ufficio brevetti e marchi - dopo aver ricevuto la richiesta di registrazione, il marchio, l'elenco dei prodotti o dei servizi e tutti gli altri allegati necessari, nonché evidenza del pagamento della tassa di deposito - esaminerà la domanda per stabilire se i documenti presentati soddisfano i requisiti formali di legge.

Un esame sostanziale accerterà quindi se il marchio possa essere rappresentato graficamente oppure se è escluso dalla tutela del marchio.

L'ufficio effettuerà anche una ricerca sui diritti già acquisiti precedentemente, redigerà un rapporto di ricerca per il marchio - in debita considerazione dell'elenco dei prodotti o servizi - e lo invierà al richiedente.

A questo punto l'ufficio pubblicherà la domanda sul Bollettino ufficiale dell'HPO e notificherà la pubblicazione al richiedente, a meno che non siano emerse motivazioni per un rifiuto ex officio.

Durante la procedura di registrazione, chiunque può presentare osservazioni contro il rilascio del titolo purché basate su valide argomentazioni. Saranno prese in considerazione tutte le osservazioni presentate. Nei 3 mesi successivi alla data di pubblicazione può essere presentata opposizione alla registrazione del marchio. La tassa di presentazione dell'opposizione è di 64.000 Ft e va pagata entro un mese dalla data di presentazione dell'atto di opposizione.

In assenza di opposizioni o osservazioni, se l'HPO non ha motivi di rifiuto ex officio, il marchio verrà registrato. Qualora sia stata presentata opposizione, l'HPO deciderà se registrare o no il marchio, con facoltà di indire o no un'udienza.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina:
http://www.mszh.hu/English/vedjegy/vedj_tajekoztato_2008.html

Durata della tutela e condizioni per il rinnovo

Il termine per la tutela del marchio è di 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda. Questo

periodo può essere rinnovato per periodi supplementari di 10 anni senza limiti.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina:
http://www.mszh.hu/English/vedjegy/nemzeti_ut/index.html

Titolarità del diritto

I diritti conferiti dalla tutela del marchio:

- diritto esclusivo di usare il marchio;
- facoltà di impedire a terzi l'utilizzo, senza il previo consenso del titolare, di qualunque segno identico o simile al marchio sui prodotti o servizi per i quali è stato registrato il marchio come anche su prodotti o servizi diversi da quelli per i quali è stato registrato il marchio, a condizione che il marchio sia ben noto nel paese e l'uso di tale segno senza giusta ragione porterebbe un vantaggio sleale o sarebbe pregiudizievole al carattere distintivo o alla reputazione del marchio;
- facoltà di trasferire il marchio o concedere in licenza a terzi l'uso del marchio, a titolo oneroso o gratuito.

Diritti di brevetto, compresi i modelli di utilità

Leggi applicabili

Legge XXXIII del 1995 sulla tutela delle invenzioni mediante brevetti, disponibile alla pagina:

http://www.mszh.hu/English/jogforras/Patent_Act_XXXIII_1995_EN.pdf

Legge XXXVIII del 1991 sulla tutela dei modelli di utilità.

Che cosa può essere tutelato

I brevetti e i modelli di utilità possono essere concessi per qualunque invenzione in ogni campo tecnologico che sia nuova, che comporti un grado inventivo e possa essere applicata a livello industriale.

Quanto segue non può essere tutelato da brevetto:

- scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
- creazioni estetiche;
- schemi, regole e metodi per l'esecuzione di processi mentali utili all'esecuzione di giochi o a realizzare vendite, e programmi per computer
- presentazioni informative.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina:

http://www.mszh.hu/English/szabadalom/nemzeti_ut/szab_tajek_2005.html

La tutela dei modelli di utilità può essere concessa per qualunque soluzione legata alla configurazione o alla costruzione di un oggetto o alla sistemazione delle relative parti.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: <http://www.mszh.hu/English/hami/>

Formalità

Per richiedere la protezione di un brevetto/modello di utilità, il richiedente dovrà fornire:

- una domanda di tutela di un brevetto/modello di utilità;
- una descrizione dell'invenzione con una o più rivendicazioni;
- un estratto (solo per i brevetti);
- le bozze, se necessarie (in tutti i casi per i modelli di utilità);
- gli altri documenti pertinenti, ove necessari;
- il pagamento della tassa di deposito e della tassa per la ricerca di anteriorità.

La domanda di registrazione può essere depositata personalmente o spedita per posta o trasmessa online, utilizzando gli strumenti disponibili sul sito web dell'HPO: <http://www.mszh.hu/English/elektronikus/index.html>

Costi (relativi alla data di pubblicazione)

Brevetto

Tassa per deposito e ricerca fino a un massimo di 10 richieste	34.000 Ft
Per ogni rivendicazione supplementare: dall'XI alla XX rivendicazione dalla XXI alla XXX rivendicazione dalla XXXI rivendicazione	1.700 Ft/rivend. 3.400 Ft/rivend. 5.100 Ft/rivend.
Tassa di esame	58.000 Ft
Tassa di concessione e pubblicazione	32.000 Ft

La tassa di deposito deve essere pagata entro 2 mesi dalla data della presentazione. L'importo è ridotto del 75% se il richiedente è l'inventore.

Tasse di mantenimento

I anno	48.000 Ft	XI e XII anno	128.000 Ft
II anno	53.500 Ft		
III e IV anno	80.000 Ft	XIII e XIV anno	133.500 Ft
V e VI anno	101.500 Ft	XV e XVI anno	139.000 Ft
VII e VIII anno	112.000 Ft	XVII e XVIII anno	144.000 Ft
IX e X anno	123.000 Ft	XIX e XX anno	149.500 Ft

Se il pagamento è effettuato il quarto, quinto o sesto mese dopo la scadenza, verrà applicata una sovrattassa del 50%. L'importo è ridotto del 50% se il richiedente è l'inventore.

Modello di utilità

Tassa di deposito fino a un Massimo di 10 richieste	17.000 Ft
Tassa supplementare per l'XI rivendicazione e ciascuna successiva	1.100 Ft/ rivendicazione

La tassa di deposito deve essere pagata entro 2 mesi dalla data di presentazione della domanda. Gli importi sono ridotti del 75% se il richiedente è l'inventore.

Tasse di mantenimento

Per il I anno (fino a un massimo di 5 pagine della descrizione e delle bozze)	21.400 Ft
Tassa supplementare per la sesta pagina (e ciascuna successiva) della descrizione e delle bozze	3.200 Ft/ pagina
dal II al V anno	21.400 Ft/anno
dal VI al X anno	32.000 Ft/anno

Se il pagamento è effettuato il quarto, quinto o sesto mese dopo la scadenza, verrà applicata una sovrattassa del 50%. L'importo è ridotto del 50% se il richiedente è l'inventore.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina:
http://www.mszh.hu/English/szabadalom/nemzeti_ut/szabad_dijtablazat_2008_EN.pdf
http://www.mszh.hu/English/hami/haszn_minta_dijtablazat_2008_EN.pdf

Esame

Brevetto

L'Ufficio brevetti e marchi – dopo aver ricevuto la domanda, la descrizione con una o più rivendicazioni, i disegni e tutti gli altri allegati necessari, nonché evidenza del pagamento della tassa di deposito - esaminerà la domanda per stabilire se i documenti presentati soddisfano i requisiti formali di legge.

L'HPO condurrà una ricerca sul carattere innovativo dell'invenzione e redigerà un rapporto di ricerca che, assieme alle copie di ciascun documento di cui sopra, verrà trasmesso al richiedente.

L'HPO pubblicherà la domanda di brevetto sul bollettino ufficiale 18 mesi dopo la prima data di priorità. Assieme alla pubblicazione della domanda di brevetto l'HPO emetterà una notifica ufficiale del completamento della ricerca sul carattere innovativo dell'invenzione oppure, separatamente, se il rapporto di ricerca è disponibile a una data posteriore.

Durante l'iter previsto per la concessione del brevetto, chiunque ha la facoltà di presentare osservazioni all'HPO per mettere in discussione la conformità ai requisiti di brevettabilità dell'invenzione o della domanda. Tutte le osservazioni presentate saranno prese nella dovuta considerazione.

L'HPO condurrà un esame sostanziale della domanda di brevetto pubblicata su richiesta del richiedente e a fronte del pagamento della tassa per l'esame. Un esame sostanziale può essere richiesto in concomitanza o dopo il deposito della domanda di brevetto, comunque non oltre 6 mesi dalla data della notifica ufficiale della ricerca sul carattere innovativo dell'invenzione.

La richiesta di un'opinione scritta è facoltativa e deve essere presentata entro 2 mesi dalla data di deposito. Entro un mese dalla richiesta, deve essere pagata una tassa di 28.000 Ft.

L'opinione scritta è una prima valutazione dell'invenzione in termini di soddisfacimento dei requisiti di innovazione, inventiva e applicazione industriale. Questa opinione scritta è fornita solamente al richiedente. Prima di concedere un brevetto, al richiedente sono inviati il testo della descrizione, le rivendicazioni e le bozze sui quali si basa la concessione. La tassa di concessione e di pubblicazione va pagata entro 3 mesi dalla ricezione dei documenti di cui sopra.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina:
http://www.mszh.hu/English/szabadalom/nemzeti_ut/szab_tajek_2005.html

Modello di utilità

L'esame sostanziale riguarda tutti i requisiti legali a eccezione del carattere innovativo del modello di utilità e dell'esistenza di un grado inventivo.

Questo non significa che quei modelli che non sono nuovi o non comportano un grado inventivo possono essere tutelati. Questi requisiti sono verificati dopo la concessione se una parte avversa avvia una procedura di annullamento contro il modello.

Se la domanda soddisfa tutti i requisiti legali, l'ufficio concederà la tutela per un modello di utilità e ne darà notizia sul suo bollettino ufficiale.

Durata della tutela e condizioni di rinnovo

La tutela del brevetto copre un periodo di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda.

La tutela del modello di utilità ha un termine di 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda.

Titolarità del diritto

La concessione di un brevetto o di un modello di utilità conferisce al suo titolare i seguenti diritti:

- il diritto esclusivo di sfruttare l'invenzione in ogni parte del paese;
- la facoltà di impedire a terzi di produrre, usare, proporre sul mercato o offrire in vendita un prodotto o procedimento che sia oggetto dell'invenzione, o immagazzinare o importare il prodotto per tali scopi;
- il diritto esclusivo di impedire che terzi chiedano tutela per lo stesso prodotto o procedimento e utilizzino o applichino gli stessi strumenti o procedimenti divulgati con il brevetto (o con il modello di utilità) che è stato concesso;
- la facoltà di trasferire il diritto o concedere in licenza a terzi lo sfruttamento dell'invenzione, a titolo oneroso o gratuito.

Per ulteriori informazioni su questo punto:
http://www.mszh.hu/English/jogforras/Patent_Act_XXXIII_1995_EN.pdf

Cosa fare in caso di contraffazione (disegni, marchi, brevetti)

Se i vostri diritti sono sfruttati o usati illegalmente, si consiglia di chiedere aiuto a un professionista del

settore (un mandatario iscritto all'albo dei consulenti in proprietà industriale oppure un avvocato):

<http://www.szabadalmikamara.hu/indexfoENG.htm>,
o a uno studio legale:

<http://www.magyarugyvedikamara.hu/>

I diritti di proprietà industriale forniscono ai titolari alcuni strumenti per contrastare la loro violazione, in particolare è possibile:

- presentare un reclamo ufficiale alle autorità amministrative competenti e/o alle autorità penali. Ad esempio la Polizia, l'Autorità nazionale per la protezione del consumatore (National Consumer Protection Authority), le Autorità doganali ungheresi, la Guardia di Finanza o l'Autorità giudiziaria della Repubblica d'Ungheria (Prosecution Service of the Republic of Hungary) a seconda che il titolare pensi debbano essere intraprese azioni amministrative o penali contro la contraffazione e/o il contraffattore.
- Richiedere che il Tribunale Metropolitano (Metropolitan Court) riconosca la violazione. Contestualmente alla violazione e perfino prima del ricorso a un'azione legale, è possibile richiedere che vengano prese misure atte a fermare la violazione.
- Se il titolare ha subito danni quale risultato delle attività di contraffazione, è possibile rivendicare anche questi danni ai sensi delle norme che regolano la responsabilità civile.

L'Ufficio Brevetti Ungherese (HPO) non accoglie o inoltra nessun reclamo relativo alle contraffazioni.

Professionisti del settore:

- Hungarian Chamber of Patent Attorneys (Camera dei Procuratori per i brevetti in Ungheria)
<http://www.szabadalmikamara.hu/indexfoENG.htm>
- Hungarian Bar Association (Ordine degli avvocati ungheresi): <http://www.magyarugyvedikamara.hu/>
- Online Directory of Hungarian Lawyers (Elenco online degli avvocati ungheresi)
<http://ugyved.jogiforum.hu/ugyved/>

Autorità pertinenti:

- Prosecution Service of the Republic of Hungary (Autorità giudiziaria della Repubblica d'Ungheria)
<http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=en>
- National Consumer Protection Authority (Autorità nazionale per la tutela del consumatore)
<http://www.nfh.hu/>
- Hungarian Customs and Finance Guards – (Dogana e Guardia di Finanza ungheresi)
<http://www.vam.hu/welcomeEn.do>

Diritto d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

Legge n. LXXVI del 1999 sul diritto d'autore,
<http://www.mszh.hu/jogforras/9976.html>
(solamente in ungherese).

Decreto 18/2006. (IV. 12) L'IM del Ministro della Giustizia sulle norme dettagliate del Registro d'opere volontario tenuto presso l'HPO: http://www.mszh.hu/English/jogforras/onkentes_munylvantartas_18-2006im.pdf

Che cosa può essere tutelato

Le creazioni intellettuali nei campi della letteratura, della scienza e dell'arte sono sensibili di tutela ai sensi della Legge sul Copyright a prescindere dal modo o dalla forma di espressione. La tutela del diritto d'autore scaturirà dalla natura individuale e originale della creazione.

Sono invece esclusi dalla tutela del copyright:

- idee, principi, procedure, concetti, metodi operativi o matematici;
- norme legali, deliberazioni ufficiali del tribunale e d'altro genere, annunci e documenti emessi da un'autorità;
- fatti e notizie del giorno;
- espressioni folcloristiche.

I programmi per computer e i database che hanno un carattere creativo hanno diritto alla tutela del copyright. La tutela del copyright non è legata alla divulgazione, alla pubblicazione, all'utilizzo o allo sfruttamento dell'opera.

Per ulteriori informazioni, andare alla pagina:
<http://www.mszh.hu/English/szerzoiog/index.html/>

Formalità

La registrazione dei diritti d'autore e dei diritti correlati ha carattere facoltativo e dichiarativo e assicura soltanto un'iniziale presunzione di paternità. Come tale, la tutela è automatica.

La registrazione di un'opera letteraria, artistica o scientifica dovrebbe essere richiesta dal/dai titolare/i dei diritti o da un suo (loro) mandatario presso l'Ufficio Brevetti Ungherese.

Per registrare un'opera, il richiedente deve presentare quanto segue:

- un modulo di richiesta;
- copia dell'opera da registrare;
- una procura, se necessaria.

Deve essere pagata una tassa amministrativa di Ft 5.000 (circa 20 EURO).

La registrazione di un'opera letteraria, artistica o scientifica può essere richiesta anche alle società di riscossione competenti

Durata della tutela

Come norma generale, il periodo di tutela è l'intera vita dell'autore più 70 anni. Il termine della tutela per i diritti correlati è di 50 anni.

Il termine per i diritti correlati viene calcolato dalla:

- data di presentazione da parte dell'esecutore;
- data di entrata in circolazione dell'opera da parte dell'autore del fonogramma o del film;
- data della prima trasmissione da parte di un ente emittente.

Titolarità del diritto

Come norma generale, il diritto d'autore appartiene alla persona fisica che ha creato l'opera. La legge prevede alcune norme speciali, come nei casi di opere collettive, congiunte o opere realizzate da un dipendente e opere commissionate.

L'autore gode sia dei diritti morali che di quelli economici. Questi ultimi danno all'autore il diritto esclusivo di usare l'opera o di autorizzarne l'utilizzo a una terza persona. Indipendentemente dai diritti economici, e persino dalla loro trasmissione o estinzione, l'autore conserva i diritti morali della sua opera, vale a dire il diritto di rivendicarne la paternità e assicurarne l'autenticità e l'integrità.

Alcune norme speciali consentono il trasferimento dei diritti economici (ad esempio, le opere collettive, le opere realizzate da un dipendente, programmi per computer, film) a terzi. I diritti morali non sono trasferibili.

La concessione delle licenze d'uso può essere esclusiva o non esclusiva. Tutti gli accordi devono essere stipulati con scrittura privata.

L'utilizzo libero è consentito solamente nel caso di opere già rese di pubblico dominio. Il libero utilizzo non pregiudicherà l'uso normale dell'opera e non pregiudicherà i legittimi interessi dell'autore. Inoltre, dovrà soddisfare i requisiti di equità e non si concentrerà su scopi incompatibili con l'atto sul libero uso. La legge normalmente specifica le condizioni del li-

bero uso per ciascun caso (ad esempio, l'indicazione del nome dell'autore, l'esclusione di realizzare un profitto con il suo uso).

Cosa fare in caso di contraffazione (diritti d'autore e diritti correlati)

La Legge sul copyright e il Codice penale forniscono un'ampia gamma di modi per fare rispettare i diritti di un autore. In caso di violazione del copyright, il titolare può:

- chiedere che il tribunale attesti l'avvenuta violazione;
- chiedere che venga emessa un'ingiunzione perché abbia termine lo svolgersi dell'infrazione;
- chiedere al trasgressore l'ammissione della violazione a mezzo di una dichiarazione o mediante altri strumenti;
- chiedere che il trasgressore dia informazioni sull'identità di terzi coinvolti nella produzione e distribuzione degli oggetti contraffatti o nella fornitura dei servizi contraffatti e i relativi canali di distribuzione;
- chiedere la restituzione dei profitti ottenuti dall'attività di contraffazione;
- chiedere la cessazione della violazione;
- chiedere il ritiro degli oggetti contraffatti dai canali commerciali e la loro definitiva rimozione o distruzione;
- chiedere un risarcimento danni.

Al verificarsi della violazione di un diritto d'autore, il titolare può anche promuovere procedimenti penali o l'adempimento delle misure doganali.

Contatti utili

National Authority of Consumer Protection

(Autorità nazionale per la tutela del consumatore)

<http://www.nfh.hu/portal/>

Public Security Police (Polizia di Pubblica sicurezza)

<http://www.police.hu/>

Hungarian Customs and Finance Guard

(Dogana e Guardia di Finanza)

<http://www.vam.hu/welcomeEn.do>

Società di riscossione

Al seguente link è possibile trovare un elenco di tutte le società di riscossione:

<http://www.mszh.hu/English/szerzoijog/intezmenyek/magyar/>

Azioni Autorità doganali

Leggi applicabili

- Regolamento CE N. 1383/2003;
- Articolo 11 del Regolamento Ce n. 1383/2003, procedura semplificata per la distruzione dei prodotti;
- Regolamento CE n. 1891/2004
- Decreto governativo n. 371/2004.

Richiesta d'intervento della Dogana

In Ungheria, la Dogana e la Guardia di Finanza interverranno su richiesta presentata dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale in caso contraffazione, pirateria, etc.

Se il titolare sospetta che si stiano violando i suoi DPI, dovrebbe contattare la Direzione centrale regionale della Dogana e della Guardia di Finanza ungherese (Central Hungarian Regional Directorate of the Hungarian Customs and Finance Guard).

Per richiedere l'intervento della dogana, il titolare dovrebbe compilare il modulo "National Application for Action" or "Community Application for Action", che deve essere presentato a:

- Hungarian Customs and Finance Guard (Dogana e Guardia di Finanza d'Ungheria)
- Central Hungarian Regional Directorate (Direzione centrale regionale della Dogana e della Guardia di Finanza ungherese)
- Department for the Protection of Intellectual Property Rights (Dipartimento per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale) H-1143 Budapest, 112-114 Hungária krt., Hungary

La domanda d'intervento verrà esaminata dal dipartimento del DPI. Se la domanda è accolta, il richiedente sarà informato sulla decisione, la quale sarà inoltrata agli uffici doganali nazionali. Il dipartimento del DPI specificherà il periodo, non oltre 1 anno, durante il quale gli uffici doganali interverranno. Questo periodo può essere esteso su richiesta del titolare.

Se un ufficio doganale scopre prodotti sospetti di violazione del diritto di proprietà intellettuale riconducibili a una domanda accolta, non consentirà il passaggio dei prodotti e li metterà in stato di fermo. Questi prodotti potranno essere ispezionati dal titolare, il quale entro 10 giorni notificherà all'ufficio doganale che sono state avviate azioni legali contro la violazione del DPI.

La richiesta di intervento sarà accompagnata da una dichiarazione nella quale il titolare accetterà di sostenere tutti i costi necessari per tenere i prodotti

sotto il controllo doganale e, se è il caso, per la loro distruzione.

In Ungheria, per la distruzione dei prodotti contraffatti verrà applicata una procedura semplificata.

Intervento ex officio della Dogana

Le autorità doganali agiranno anche ex officio se hanno motivi sufficienti per sospettare che i prodotti stanno violando i diritti di proprietà intellettuale. Le autorità informeranno il titolare dell'opportunità di presentare una richiesta d'intervento. Se il titolare è sconosciuto, le autorità contatteranno l'Ufficio Brevetti Ungherese o le organizzazioni per la gestione collettiva dei copyright, i quali avranno a disposizione 3 giorni lavorativi per informare il titolare.

Contatti principali

Per intraprendere azioni contro possibili violazioni della proprietà intellettuale, il titolare dovrebbe contattare la Dogana e la Guardia di Finanza. La domanda d'intervento della dogana deve essere presentata al Dipartimento DPI della Direzione centrale regionale della Dogana e della Guardia di Finanza ungherese (Central Hungarian Regional Directorate).

I contatti sono:

Tel.: +36-1-4704155 or +36-1-4704100

Fax: +36-1-4704253 or +36-1-4704140

E-mail: vpkmp.r.sztvo@vam.gov.hu

Modi alternativi per affrontare le contraffazioni in Ungheria

Come foro alternativo per la risoluzione della controversia, nel caso di una violazione del DPI, le parti interessate possono concordare di affidarsi alla giurisdizione del Tribunale arbitrale della Camera di Commercio e Industria Ungherese (Hungarian Chamber of Commerce and Industry).

Se i procedimenti arbitrali non sono stati ancora intentati, il Tribunale Arbitrale può condurre un procedimento di conciliazione-mediazione tra le parti della controversia per risolverla pacificamente.

La lingua da usare nei procedimenti potrà essere l'ungherese, l'inglese o il tedesco. Il tribunale arbitrale applicherà la legge in base a quanto concordato dalle parti. Il tribunale arbitrale condurrà i procedimenti ai sensi delle disposizioni procedurali (Rules of Proceedings) vigenti, disponibili all'indirizzo:

<http://www.mkik.hu/index.php?id=1407>

*Link e contatti principali
per ulteriore assistenza*

**Secretary of the Arbitration Court attached to
the Hungarian Chamber of Commerce and Industry
(Segretario del Tribunale Arbitrale della Camera
di Commercio e Industria)**

www.mkik.hu

Tel: +36-1-474-5180 – Fax: +36-1-474-5185

E-mail: vb@mkik.hu

**Per contattare l'Ufficio
Brevetti Ungherese**

**Industrial Property Information and Education
Centre (Centro di Formazione e Informazione
per la Proprietà Industriale)**

1054 Garibaldi u.2,

P.O.Box 552, H-1370, Budapest

+36 1474 5561

www.hpo.hu; mszh@hpo.hu

Italia

Diritti derivanti dal disegno o modello industriale

Leggi applicabili

- Codice dei diritti di proprietà industriale, pubblicato il 04/03/2005 come Decreto legislativo n. 30/2005 e successive modifiche (articoli 31/44).
- Legge 22 aprile 1941, 633 (Diritto d'autore).

Che cosa può essere tutelato

Il disegno o modello deve essere nuovo e avere carattere individuale.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: www.uibm.gov.it

Le domande per la registrazione di disegni o modelli che non si dimostrino nuovi e/o non abbiano carattere individuale non possono essere accolte. Una registrazione è nulla se i disegni o i modelli vanno contro l'ordine pubblico ovvero il buon costume.

La tutela del disegno o modello riguarda solamente l'aspetto esteriore, mentre la tutela dei modelli di utilità riguarda il loro aspetto funzionale. In pratica, la stessa forma può beneficiare allo stesso tempo della tutela del modello di utilità e della tutela del disegno o modello. In questo caso, la legge permette al titolare di chiedere contemporaneamente la concessione della tutela del modello di utilità e del disegno o modello con riferimento allo stesso oggetto.

Un disegno (o un modello) tutelato può essere eleggibile alla tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore, a condizione che i disegni soddisfino due requisiti supplementari: il carattere creativo ed il valore artistico. Si tratta di una deroga alle regole generali sul copyright, le quali, in genere, non richiedono che un'opera abbia uno specifico valore artistico.

Formalità

La domanda in formato cartaceo deve essere redatta sull'apposito modulo ed essere depositata presso una delle Camere di commercio, o inviata con raccomandata A.R. all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), via Molise 19, 1 – 00187 Roma.

Dal 2006 è possibile presentare la richiesta anche per via telematica; a tal fine si consulti la pagina: www.uibm.gov.it/it/telemaco.htm

La domanda deve contenere:

- informazioni che identifichino il richiedente,
- il titolo, contenente informazioni circa le caratteristiche del disegno o modello, l'indicazione del prodotto cui il disegno o modello si riferisce.

Assieme alla domanda, va allegata la seguente documentazione:

- la rappresentazione grafica del disegno o modello, che può essere sostituita da riproduzioni fotografiche o da campioni bidimensionali;
- la descrizione del disegno o modello, se necessaria alla comprensione del disegno o modello stesso;
- la documentazione riguardante la nomina di un rappresentante, se il richiedente ne ha incaricato uno.

La registrazione tutela l'aspetto di un prodotto, ma non sono previsti specifici requisiti estetici. Una stessa domanda può contenere disegni o modelli multipli a condizione che i prodotti appartengano alla stessa classe della classificazione internazionale (Accordo di Locarno) e non si oltrepassi il limite massimo consentito relativamente al numero di disegni.

Non è ammessa un'unica domanda per più registrazioni. Non è previsto un periodo di segretezza, a meno che non sia chiesta dal richiedente, per impedire l'accessibilità fino a un massimo di 30 mesi a partire dalla data di deposito o di priorità.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_deposito_modulo_O.pdf

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tassa di deposito:

- per un solo disegno:
 - depositato in formato elettronico: 50 EURO
 - depositato in formato cartaceo: 100 EURO
- per i disegni multipli:
 - depositato in formato elettronico: 100 EURO
 - depositato in formato cartaceo: 200 EURO

Costi di mantenimento:

- per il II quinquennio: 30 EURO;
- per il III quinquennio: 50 EURO;
- per il IV quinquennio 70 EURO;
- per il V quinquennio: 80 EURO.

Esame

Le domande sono sottoposte ad un esame a cura della DGLC-UIBM (Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Durata della tutela

Il diritto esclusivo entra in vigore alla data in cui viene depositata la domanda e ha una validità di 5 anni, prorogabile, per ulteriori quattro periodi di 5 anni ciascuno, fino ad un massimo di 25 anni, con pagamento dei diritti previsti sul conto corrente delle Poste Italiane n. 668004 (titolare del conto è l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara).

Titolarità del diritto

La registrazione di un disegno o modello industriale conferisce al suo detentore il diritto esclusivo di usarlo e di impedire a terzi, che non ne abbiano il consenso, di utilizzarlo.

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili

Codice dei diritti di proprietà industriale, pubblicato il 04/03/2005 come Decreto legislativo n. 30/2005 (articoli 7-28).

Che cosa può essere tutelato

Tutti i segni in grado di essere rappresentati graficamente possono essere registrati in quanto marchi, a condizione che posseggano un loro carattere distintivo capace di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa dai prodotti o servizi di un'altra.

Non è possibile chiedere la registrazione di un marchio nel caso di:

- ritratti e nomi di persone senza il loro consenso;
- stemmi e blasoni, bandiere, emblemi ufficiali e altri segni coperti da convenzioni internazionali in vigore;
- parole, immagini o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o alla morale;
- segni in grado di ingannare i consumatori sull'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti o dei servizi;
- segni che, se usati, costituiscano una violazione dei DPI di un terzo.

In Italia, è inoltre possibile tutelare marchi collettivi.

Formalità

La domanda in formato cartaceo deve essere redatta sull'apposito modulo e depositata presso una delle Camere di commercio, o spedita con raccomandata A.R. all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), via Molise, 19 – 00187 Roma. Dal 2006 è possibile presentare la richiesta anche per via telematica; a tal fine si consulti la pagina: www.uibm.gov.it/it/telemaco.htm

Per depositare una domanda di marchio, è richiesto quanto segue:

- il modulo C compilato con tutte le informazioni riguardanti il richiedente;
- l'elenco delle classe/i relative ai prodotti/servizi ai sensi della Classificazione Internazionale dei Prodotti e Servizi nelle quali si intende proteggere il marchio;
- pagamento delle tasse;
- procura firmata dal/dai richiedente/i.

Se la domanda riguarda la registrazione di un marchio collettivo, deve essere allegata anche copia del regolamento che disciplina l'uso di questo marchio e relative verifiche e autorizzazioni.

Per ulteriori informazioni, si consulti la pagina: www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_deposito_modulo_C.pdf

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tassa di deposito

- Per una classe: 101 EURO;
- per ogni classe supplementare: 34 EURO;
- procura: 34 EURO.

Costi di mantenimento

- Per una classe: 67 EURO;
- per ogni classe supplementare: 34 EURO;
- procura: 34 EURO.

Tassa di deposito di un marchio collettivo

- Per ogni classe: 337 EURO;
- procura: 34 EURO;

Costi di mantenimento di un marchio collettivo

- Per ciascuna classe: 202 EURO;
- procura 34 EURO;

Marca da bollo e diritti di segreteria

Sul modulo di domanda C in copia originale deve essere apposta una marca da bollo di 14,62 EURO.

Per avere una ricevuta della domanda, il richiedente deve pagare:

- 14,62 EURO (marca da bollo) + 43 EURO (diritti di segreteria) per una copia autenticata del documento valida per uso legale.
- 40 EURO (diritti di segreteria) per una copia del documento in carta semplice.

Se la domanda viene fatta per mezzo di un rappresentante legale, sarà necessario apporre una marca da bollo di 14,62 EURO sulla procura.

Esame

L'UIBM esegue un esame formale (sulla completezza e regolarità della documentazione depositata) e sostanziale (sul carattere distintivo, la legittimità e l'assenza di fallacia). La procedura di opposizione è in fase di attuazione.

Durata della tutela

La registrazione del marchio dura dieci anni dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile, con apposita istanza, per un ulteriore periodo di dieci anni a tempo illimitato. Il diritto esclusivo viene conferito con la registrazione ma questa ha effetto dalla data in cui è stata depositata la domanda. Per rinnovare un marchio senza che vi sia stato apposto alcun cambiamento, per tutte o parte delle classi interessate, è sufficiente presentare una domanda e pagare le tasse previste entro i 12 mesi antecedenti la scadenza del periodo decennale in vigore o entro i 6 mesi successivi con il pagamento di una soprattassa.

Titolarità del diritto

Un marchio registrato conferisce al suo titolare il diritto esclusivo ad utilizzarlo. Vale a dire che il titolare del marchio ha il diritto di impedire a terzi di usare in transazioni economiche senza il previo consenso:

- qualunque segno identico al marchio riferito a prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio;
- qualunque segno identico o simile al marchio relativamente a prodotti o servizi identici o simili se è presente il rischio di confusione da parte del pubblico;
- qualunque segno identico o simile al marchio registrato relativamente a prodotti e servizi che non sono simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio, nel caso di marchi famosi.

Diritti di brevetto, compresi i modelli di utilità

Leggi applicabili

Codice dei diritti di proprietà industriale, pubblicato il 04/03/2005 come Decreto legislativo n. 30/2005 (articoli 45-81 per il brevetto di invenzione industriale, 82-86 per quello di modello di utilità).

Che cosa può essere tutelato

Sia i brevetti che i modelli di utilità definiscono entrambi una creazione intellettuale con contenuto tecnologico in un qualunque campo; nondimeno rappresentano due diversi titoli di PI che vanno considerati separatamente per le loro peculiarità. Il brevetto di invenzione industriale ed i modelli di utilità differiscono nel grado e nel tipo di requisiti innovativi richiesti.

L'oggetto di un brevetto per invenzione industriale è una nuova idea di soluzione ad un problema tecnico che implica attività inventiva ed è atta ad avere applicazione industriale. Diversamente, un nuovo modello di utilità consiste in differenti forme o combinazioni che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione ad un prodotto o dispositivo già esistente. Anche per il modello di utilità debbono sussistere i requisiti di brevettabilità: novità, attività inventiva, applicazione industriale.

Tuttavia, la norma consente a chiunque faccia richiesta di un brevetto per un'invenzione industriale di depositare contemporaneamente una domanda per la concessione di un brevetto per modello di utilità, nel caso la domanda di brevetto dovesse essere rifiutata o accolta solo parzialmente.

Entrambi questi diritti di PI esistono nell'ordinamento giuridico italiano da circa 70 anni. Lo scopo non è quello di facilitare la brevettazione di un'invenzione con l'istituzione di una sorta di brevetto minore. L'intento principale è quello di avere uno strumento che tuteli una specifica dimensione innovativa connessa alla funzionalità.

Le seguenti invenzioni non possono essere tutelate da brevetto:

- scoperte, comprese le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- piani, principi e metodi per attività intellettuali finalizzati a giochi o ad attività commerciali ed i programmi di elaboratore;
- presentazioni di informazioni.

Inoltre, metodi di trattamento chirurgico o terapeutico, come anche metodi diagnostici, sia per le perso-

ne che per gli animali, non possono essere oggetto di brevetto per invenzione. Parimenti dicasi per le razze animali e i mezzi per ottenerle, che appunto non possono costituire oggetto di brevetto per invenzione.

La norma stabilisce il principio di unità dell'invenzione, in base al quale occorre richiedere un brevetto per ciascuna invenzione. Una domanda contenente più invenzioni può essere successivamente scissa, su richiesta dell'Amministrazione o del titolare, in altrettante domande ciascuna contenente una delle invenzioni. Queste domande beneficiano della data di deposito della domanda iniziale, ma saranno trattate come domande indipendenti.

Formalità

Qualunque domanda di brevetto per un'invenzione o un modello di utilità è soggetta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, dei quali i primi 90 giorni – su cui non è ammissibile alcuna deroga – servono per consentire alle Autorità della Difesa di verificare l'interesse potenziale del trovato. Il titolare può optare per ridurre il periodo di segretezza e rendere la propria domanda disponibile al pubblico anticipatamente ma, comunque, dopo che siano trascorsi i 90 giorni sopra menzionati. I titolari che hanno domicilio in Italia e desiderano depositare una domanda di brevetto direttamente all'estero devono ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, previo parere dell'Autorità della Difesa che si riserva di produrlo entro 90 giorni dalla richiesta.

Se per una domanda depositata in Italia, è trascorso un periodo di 90 giorni dal deposito e non è stato emesso un provvedimento di vincolo al segreto dall'Autorità della Difesa, che visiona i depositi, il titolare è autorizzato ad estendere la domanda all'estero.

La domanda in formato cartaceo deve essere redatta sull'apposito modulo ed essere depositata presso una delle Camere di commercio, o inviata con raccomandata A.R. all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), via Molise 19 – 00187 Roma. Dal primo giugno 2006 è possibile presentare la richiesta anche per via telematica; a tal fine si consulti la pagina: www.uibm.gov.it/it/telemaco.htm

Per la presentazione della domanda sono richiesti i seguenti documenti:

- descrizione dell'invenzione rivendicata ai sensi dell'art. 51 del suddetto Decreto in modo chiaro e preciso, con le relative rivendicazioni;

- i disegni dell'invenzione, laddove possibile;
- la designazione dell'inventore;
- se si è rappresentati da un mandatario, l'atto che lo nomina;
- il pagamento delle tasse di domanda.

Per ulteriori informazioni consultare le pagine:
http://www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_deposito_modulo_A.pdf
http://www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_deposito_modulo_U.pdf

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tassa per il deposito del brevetto

- deposito online: 50 EURO;
- deposito cartaceo per un documento con meno di 10 pagine: 120 EURO;
- deposito cartaceo di un documento con oltre 10 pagine e meno di 20: 160 EURO;
- deposito cartaceo di un documento con oltre 20 pagine e meno di 50: 400 EURO;
- deposito cartaceo di un documento con oltre 50 pagine: 600 EURO;
- per ogni rivendicazione dopo la decima: 45 EURO;
- tassa per la traduzione per il rapporto di ricerca: 200 EURO.

Tassa per il deposito di un modello di utilità

- deposito online: 50 EURO;
- deposito cartaceo: 120 EURO.

Marche da bollo e diritti di segreteria

- ricevuta della domanda in copia autenticata per gli usi consentiti dalla legge: 14,62 EURO (marca da bollo) + 43 EURO (diritti di segreteria);
- ricevuta della domanda in carta semplice: 40 EURO (diritti di segreteria).

Se la domanda è fatta a mezzo di un delegato, sarà necessario apporre sulla procura una marca da bollo di 14,62 EURO.

Costi di mantenimento per brevetti e modelli di utilità

Per il mantenimento in vigore di un brevetto d'invenzione, le tasse di rinnovo devono essere pagate al quinto anniversario della data di deposito e successivamente ogni anno. Per il mantenimento in vigore di un modello di utilità, le tasse di rinnovo vanno pagate a partire dal secondo periodo quinquennale.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina:
www.uibm.gov.it/it/tasse

Le tasse di mantenimento devono essere pagate sul conto corrente delle Poste Italiane n. 668004 (titolare del conto è l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara).

Procedura di esame

Brevetto

Tutte le domande sono soggette ad un esame formale e sostanziale a cura della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM). A partire dal 1/07/2008 è entrato in vigore un accordo tra l'UIBM e l'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) riguardante i rapporti di ricerca italiani; in sintesi, l'UIBM invierà, entro 5 mesi dalla data della domanda (solo per i primi depositi), la documentazione all'EPO che produrrà un rapporto di ricerca assieme al "parere di brevettabilità" entro 9 mesi dalla data di deposito e lo invierà all'UIBM che, a sua volta lo inoltrerà al titolare della domanda. In questo modo il richiedente potrà decidere se procedere o meno con l'esame sostanziale nella procedura italiana e, nel contempo, se procedere alla brevettazione all'estero. In caso di richiesta di brevetto europeo di PCT il richiedente potrà usufruire di una riduzione sulla tassa di ricerca facendo riferimento al rapporto prodotto dall'EPO per la corrispondente domanda italiana.

Modello di utilità

Tutte le domande sono soggette a un esame formale e sostanziale a cura dell'UIBM.

Durata della tutela

Il diritto esclusivo dura 20 anni per i brevetti di invenzione e 10 per quelli di modelli di utilità a decorrere dalla data di deposito e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata (fatto salvo per i medicinali e fitofarmaci l'ottenimento di un CCP o CCPF certificato complementare, art. 61 del Decreto che concede un ulteriore periodo di tutela).

Diritti conferiti dal brevetto

A partire dalla data in cui la domanda è resa pubblica, la concessione di un brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di sfruttarlo e specificatamente:

- (per quanto riguarda i prodotti) impedire a terzi, senza il consenso del titolare, la produzione,

l'utilizzo, la commercializzazione, la vendita o l'importazione del prodotto;

- (per quanto riguarda i procedimenti, tutelati esclusivamente dal brevetto di invenzione industriale) impedire a terzi, senza il consenso del titolare, l'uso del procedimento o l'utilizzo, la commercializzazione, la vendita o l'importazione del prodotto fabbricato con il procedimento brevettato.

Cosa fare in caso di contraffazione (disegni, marchi, brevetti)

Nel caso vengano violati i diritti di proprietà industriale, il titolare legittimo può intentare una causa civile o penale presentando una denuncia direttamente all'Autorità Giudiziaria competente, ovvero alle Autorità di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale). Potrà essere attivata, come vedremo meglio in seguito, l'Agenzia delle Dogane nel caso si tratti di una richiesta di tutela doganale.

Per tutelare i propri diritti è possibile intraprendere un'azione civile oppure penale.

Nel caso di un'azione civile. il titolare del diritto può chiedere che vengano prese misure precauzionali utili a impedire la violazione. In caso di constatazione della violazione, il giudice può ordinare la cessazione della produzione, del commercio e dell'uso dei prodotti, disporre la loro distruzione e assegnare i prodotti al detentore legittimo senza compromettere il suo diritto di risarcimento danni. In sede di liquidazione dei danni il giudice terrà in considerazione anche le conseguenze negative per il detentore legittimo (ad es. i mancati guadagni, i danni morali subiti a causa della contraffazione). Il detentore legittimo può chiedere che gli vengano riconosciuti gli utili del trasgressore come alternativa al risarcimento della perdita di utili, a condizione che l'ammontare di questi utili sia maggiore del suddetto risarcimento.

A tal fine, nel 2003, sono state istituite 12 sezioni speciali in materia di PI presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Le sezioni speciali hanno giurisdizione sulle controversie riguardanti la violazione/validità di brevetti, modelli di utilità, marchi, nuove varietà vegetali, disegni e diritti d'autore, come anche sulla competizione sleale che ha effetto sulla tutela della proprietà industriale e intellettuale.

In cause legate a controversie sui DPI è stata introdotta una procedura abbreviata finalizzata ad accorciare i tempi necessari per ottenere la sentenza del giudi-

ce; le nuove disposizioni procedurali mirano a dare "stabilità" a quelle misure provvisorie che rendono la causa nel merito facoltativa.

Nel caso si voglia proporre un'azione penale, il titolare del diritto potrà presentare una denuncia-querela presso la Procura della Repubblica competente per territorio, ovvero presso un qualsiasi Comando della Guardia di Finanza (o, eventualmente, di altra Forza di Polizia) affinché venga dato il via all'azione penale. Per questi casi, non sono competenti le sezioni specializzate.

Contatti principali

Ministero della Giustizia

Via Arenula, 70 – 00186 Roma

call center: 848.800110

e-mail callcenter@giustizia.it

Riferimenti degli uffici giudiziaria

(servizio "Giustizia Map"):

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp

Comando Generale della Guardia di Finanza

Via XXI Aprile, 51 – 00162 Roma

Tel. +39 06 4422 9

Numero verde: 800.66.96.66

urp@gdf.it

numero pubblica utilità: 117

Diritti d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

- La Legge italiana n. 633 approvata il 22/04/1941 stabilisce la tutela delle opere letterarie, musicali, architettoniche, teatrali, cinematografiche e di arti visive.
- Opere cinematografiche e audiovisive – Legge n. 93/1992.
- Diritto d'autore e diritti correlati – Legge n. 248/2000.

Che cosa può essere tutelato

Un'ampia gamma di opere e lavori intellettuali rientra sotto la tutela dei diritti d'autore, come le opere artistiche, letterarie, teatrali e musicali, film e arti visive. Il diritto d'autore si estende anche agli scritti scientifici o didattici, alle opere architettoniche, alle produzioni radiotelevisive, alle fotografie, al lavoro degli interpreti, alle traduzioni, alle raccolte musicali minimamente originali, ai software per computer, ecc. Diritti correlati o adiacenti sono quelli concessi dalla legge non all'autore dell'opera, ma ai soggetti a esso collegati. I diritti connessi più importanti sono quelli concessi agli esecutori, ai produttori fonografici, produttori di opere cinematografiche o audiovisive ed alle società di trasmissioni radiotelevisive.

Altri diritti connessi, con una tutela assai più debole di quella prevista dal *copyright*, sono quelli concessi agli autori (o editori) con riferimento a quei lavori che non rappresentano in senso stretto "opere intellettuali". È il caso di fotografie, *sketch* di scene teatrali, edizioni critiche di opere di pubblico dominio, opere inedite pubblicate dopo la scadenza dei termini di tutela del diritto d'autore, ecc.

Formalità

La registrazione dei diritti d'autore e dei diritti correlati ha carattere facoltativo e dichiarativo e assicura soltanto un'iniziale presunzione di paternità.

Non sono previste procedure da seguire per ottenere il riconoscimento del diritto d'autore. Il diritto d'autore nasce direttamente dalla creazione dell'opera. Il deposito di lavori inediti può essere fatto alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

Una richiesta di deposito per opere inedite deve essere inviata alla SIAE o presentata direttamente alla Sezione OLAF della sede centrale della SIAE.

Il richiedente deve fornire quanto segue:

1. una copia compilata in tutte le sue parti e firmata del modulo 350, disponibile o direttamente presso la Sezione OLAF della SIAE, o presso una qualunque delle filiali SIAE ubicate in tutti i capoluoghi di regione;
2. una copia dell'opera inedita, con firma in originale e per esteso (apponendo nome e cognome ed escludendo gli pseudonimi) di tutti gli autori e gli altri detentori legittimi su ogni pagina scritta, inclusa quella in cui appare il titolo. Se l'opera non è riprodotta su carta ma su un supporto come videocassetta, nastro magnetico, floppy disk, cassetta, CD, CD ROM, DVD, ecc., la firma per esteso di tutti gli autori e degli altri detentori legittimi (se presenti) deve essere apposta – assieme al titolo – su un'etichetta adesiva che andrà incollata direttamente sul supporto;
3. prova dell'avvenuto pagamento della tassa di deposito. Se la tassa viene pagata all'ufficio postale, il richiedente dovrà fornire la ricevuta originale dell'avvenuto pagamento; se viene pagata con bonifico bancario, dovrà essere fornita la contabile dell'avvenuta transazione.

Se entro 60 giorni dalla data di ricezione la richiesta di deposito non viene perfezionata con la documentazione richiesta di cui sopra, la SIAE restituirà l'opera inedita al suo legittimo proprietario a spese di quest'ultimo, e la richiesta di deposito verrà cancellata. Altresì, la SIAE rimborserà la tassa di deposito. Se risulta già pagata; verranno defalcate solamente le spese amministrative (27,59 EURO).

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Le tasse previste per il deposito di un'opera inedita alla SIAE variano a seconda del metodo di pagamento prescelto:

Tramite vaglia postale indirizzato a SIAE – Sezione OLAF, numero di conto 76808005

- 55 EURO per gli associati SIAE;
- 110 EURO per gli autori che non sono associati SIAE;
- 220 EURO se il deposito è richiesto da una persona giuridica (società, associazione, istituzione, ecc.) avente diritto allo sfruttamento economico delle opere, o da una persona fisica (che non sia l'autore) che ha acquisito dall'autore il diritto allo sfruttamento economico dell'opera.

Tramite bonifico bancario, assegno o direttamente presso gli uffici della SIAE

- 55 EURO per gli associati SIAE;

- 111,81 (inclusa una marca da bollo di 1,81 EURO) per gli autori che non sono associati SIAE;
- 221,81 EURO (inclusa una marca da bollo di 1,81 EURO) se il deposito è richiesto da una persona giuridica (società, associazione, istituzione, ecc.) avente diritto allo sfruttamento economico delle opere, o da una persona fisica (che non sia l'autore) che ha acquisito dall'autore il diritto allo sfruttamento economico dell'opera.

Il bonifico bancario deve essere effettuato a favore di:
UNICREDIT BANCA DI ROMA SpA

Roma Caravaggio – Piazzale dell'Industria, 46

00144 Roma – codice IBAN IT69 N 03002 05276 000002906956.(*)

(*) Ricordarsi sempre di specificare il titolo dell'opera e le informazioni dettagliate riguardanti il depositante.

I costi di registrazione sono i seguenti:

- una marca da bollo di 14,62 EURO per ogni modulo di richiesta;
- la tassa di registrazione (se necessaria).

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il *banco informazioni*:

Tel. + 39 06 59902615-2806-2623

fax + 39 06 59902435

urp@siae.it

aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e il martedì e il giovedì anche dalle 14:30 alle 16:00.

Esame

Non applicabile.

Durata della tutela

In Italia la tutela del diritto d'autore inizia nel momento della creazione e dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Quando l'autore è sconosciuto, la durata è di 70 anni dalla prima pubblicazione.

Titolarità del diritto

La titolarità del diritto sta insieme al suo creatore o al suo successore – italiano o straniero – avente diritto. L'autore detiene i diritti sia patrimoniali che morali. I diritti morali sono garantiti dalla legge per la tutela della personalità dell'autore e permangono anche dopo la cessione dei diritti economici. I diritti morali non sono soggetti a termini legali di tutela.

I diritti morali più importanti sono:

- paternità dell'opera (vale a dire il diritto di rivendicare la propria qualità di autore);
- integrità dell'opera (vale a dire la possibilità di opporsi a qualunque cambiamento che possa danneggiare la reputazione dell'autore);
- diritto di pubblicare (la possibilità di decidere se pubblicare o no un'opera).

I diritti economici più importanti sono:

- diritto di riproduzione (vale a dire il diritto di riprodurre un numero illimitato di copie in qualunque maniera);
- diritto di esecuzione, recitazione o lettura pubblica (vale a dire il diritto di presentare l'opera al pubblico attraverso tutte le forme sopra menzionate);
- diritto di comunicazione al pubblico (vale a dire il diritto di divulgare l'opera attraverso radio, televisione, satellite, via cavo, via internet, ecc.);
- diritto di distribuzione (vale a dire il diritto di vendere l'opera);
- diritto di adattamento (vale a dire il diritto di cambiare l'opera originale apportando modifiche, adattamenti, ecc.).

Tutti questi diritti consentono all'autore di concedere o negare l'autorizzazione all'uso della sua opera e di beneficiarne economicamente.

Cosa fare in caso di pirateria (diritti d'autore e diritti connessi)

La violazione del diritto d'autore può essere perseguita e punita con sanzioni ai sensi del diritto civile e del diritto penale.

Nel caso vengano violati tali diritti, il titolare legittimo può intentare una causa civile o penale presentando una denuncia direttamente all'Autorità Giudiziaria competente, ovvero alle Autorità di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale).

Per ulteriori informazioni:

SIAE

Viale della Letteratura, 30 – 00144 Roma

Tel. +39 06 59901 – Fax + 39 06 59647050/52

www.siae.it

Comando Generale della Guardia di Finanza

Via XXI Aprile, 51 – 00162 Roma

Tel. +39 06. 4422 9 – Numero verde: 800.66.96.66

E-mail: urp@gdf.it

Numero pubblica utilità: "117"

Azioni delle Autorità doganali

Modus operandi delle autorità doganali italiane

Alle Autorità doganali è richiesto di contrastare tutte le possibili violazioni o abusi delle norme che regolano il libero commercio. L'Agenzia delle Dogane italiana ha il potere di non consentire il passaggio di quei prodotti ritenuti sospetti o di bloccarli. L'Agenzia delle Dogane ha creato il FALSTAFF, un database multimediale che fa da supporto utile a combattere la contraffazione. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: <http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ee/HomePageEn/Falstaff/About+Falstaff/>

Il database FALSTAFF, integrato con AIDA (il nuovo Sistema Informativo Doganale), è uno strumento che consente al detentore legittimo che richiede l'intervento delle Autorità doganali di mettere a loro disposizione tutti gli elementi utili ad una facile e tempestiva identificazione del prodotto autentico (foto, opuscoli, manuali, ecc.). La domanda di intervento può anche essere presentata fornendo tutti i particolari riguardanti l'identità dell'importatore, dell'esportatore o del detentore dei prodotti, il luogo di produzione, gli itinerari seguiti, i metodi di trasporto ed imballaggio, le date previste di arrivo e partenza, il valore dei prodotti, gli itinerari seguiti dai trafficanti. Fornendo queste informazioni nella richiesta d'intervento, il detentore legittimo saprà che i prodotti contraffatti potranno essere soggetti a operazioni doganali eseguite da taluni operatori in taluni uffici doganali. In presenza di prodotti sospetti, il funzionario doganale potrà interrogare il FALSTAFF e confrontare i prodotti sospetti con quelli autentici e scoprire le eventuali differenze.

Tutte le dichiarazioni doganali nazionali vengono controllate in tempo reale dal sistema elettronico AIDA che effettua una specifica valutazione del profilo di rischio sulla base dei parametri indicati nella domanda d'intervento. In questo modo, se una dichiarazione contiene dati riferibili a prodotti sospetti, è possibile intercettare i prodotti immediatamente per un controllo fisico e preavvertire il detentore legittimo (anche mediante SMS).

Procedure

Una domanda di intervento delle Autorità doganali può essere effettuata usando il modulo cartaceo da scaricare all'indirizzo: <http://www.agenziadogane.it/> da presentare all'ufficio doganale competente.

Contatti principali

Agenzia delle Dogane – Ufficio Antifrode
Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma
Tel. +39 0650246401 – Fax +39 0650957300
E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it

Modi alternativi per affrontare le contraffazioni

Recentemente, sono stati effettuati cambiamenti che hanno interessato le istituzioni italiane preposte alla tutela della proprietà industriale e della lotta alla contraffazione. Si è cercato di riunire in un'unica struttura le competenze di più organismi, tra cui l'UIBM. A partire da luglio 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha fornito un nuovo servizio: un "Filo diretto" (telefono, fax ed e-mail) rivolto alle aziende ed ai consumatori per assisterli in caso di violazione dei DPI: il call centre (+39 06 47055437) è aperto dalle 8:30 alle 17:00, da lunedì a venerdì (esclusi i giorni festivi). È inoltre possibile mettersi in contatto via fax, al numero +39 06 47055390, o via email all'indirizzo: anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it

"Filodiretto" è un servizio a cura della Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico dedicato alla contraffazione: www.noalfalso.it.

È stata istituita anche una rete di uffici di assistenza alle imprese all'estero sulla PI (IPRDESK). Essi operano all'interno degli uffici ICE (Istituto per il Commercio Estero) presenti nei 10 Paesi considerati mercati particolarmente sensibili dalle imprese italiane: Cina (Pechino, Canton, Shanghai e Hong Kong), India (New Delhi e Mumbai), Taiwan (Taipei), Vietnam (Ho Chi Minh City), Corea (Seul), Emirati Arabi Uniti (Dubai), Federazione Russa (Mosca), Turchia (Istanbul), Brasile (San Paolo) e U.S.A. (New York).

Gli IPRDESK sono diretti da esperti nel campo della PI (un esperto PI italiano è assistito da un esperto PI del paese interessato) i quali forniscono informazioni su come funziona il sistema per la PI a livello locale (procedure di registrazione per ogni DPI e procedure applicative in caso di violazione). È inoltre disponibile un servizio speciale di assistenza legale laddove la soluzione di una controversia per contraffazione rappresenti un caso pilota per permettere l'ingresso in un nuovo mercato.

Per contattare l'Ufficio Brevetti Nazionale

Direzione Generale

per la Lotta alla Contraffazione

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Via Molise, 19 – 00187 ROMA – Italy

www.uibm.gov.it; www.uibm.eu

+39 06 47055800

callcenter@uibm.eu

Lituania

Diritti derivanti dal disegno industriale

Leggi applicabili

Legge sul Disegno della Repubblica di Lituania (LR Dizaino statymas) n. IX-1181, ultimo aggiornamento 17/07/2008. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325317

Che cosa può essere tutelato

Un disegno industriale per essere tutelato deve essere "nuovo" e avere "carattere individuale".

Importante: non è possibile divulgare il proprio disegno rendendolo accessibile al pubblico più di un anno prima della data della domanda, altrimenti non è più tutelabile. Quanto segue non può essere registrato come disegno:

- programmi per computer;
- disegni contrari ai principi morali;
- araldica e altri simboli ufficiali della Repubblica (fatta eccezione per alcuni casi).

Formalità

È possibile richiedere i diritti esclusivi per un disegno con riferimento al territorio lituano, all'interno del mercato UE o a livello internazionale per mezzo dell'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti (LSPB = Lithuanian State Patent Bureau). I moduli di registrazione in lituano sono scaricabili al seguente indirizzo: <http://www.vpb.gov.lt/index.php?n=171&l=lt>

I moduli correttamente compilati possono essere consegnati brevi manu o mandati per posta presso l'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti (LSPB).

I documenti e le informazioni richieste per il deposito di una domanda nazionale sono:

- richiesta di registrazione (una domanda può includere fino a 10 "campioni" di disegni);
- fotografie o bozze dell'articolo che concretizza il disegno (da 8x8cm a 10x10cm);

- il nome del disegno e le indicazioni della classe di appartenenza in base alla classificazione di Locarno;
- una descrizione sommaria del disegno;
- una dichiarazione dell'autore e un documento da cui risulti il trasferimento dei diritti d'autore (moduli LSPB)
- procura (se necessaria);
- se si rivendicano diritti di priorità, una copia del documento di priorità, certificato da un ufficiale di stato civile del paese pertinente.

Tuttavia, le persone non residenti nell'UE possono richiedere questi diritti solamente con l'assistenza di un procuratore per i brevetti.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Valuta con cui pagare le tasse nazionali	(Lita lituano)
Deposito di una domanda (per un disegno)	320
Tassa di deposito per ogni disegno supplementare all'interno di una domanda	120
Registrazione, pubblicazione, concessione del certificato	320
Tasse di rinnovo: • secondo periodo quinquennale	800

Attenzione: le tasse verranno ridotte del 50% per le persone fisiche. Si vedano tutte le cifre aggiornate all'indirizzo: <http://www.vpb.lt/index.php?n=172&l=lt>

I rinnovi devono essere richiesti 6 mesi prima della scadenza della registrazione. Se si oltrepassa questo termine ultimo, è ancora possibile prorogare la registrazione entro 6 mesi dalla scadenza, con una tassa supplementare del 50%.

Esame

Viene svolto un esame per controllare gli aspetti formali, come ad esempio se il disegno allegato alla domanda corrisponde alla descrizione del disegno e se

va contro la morale. L'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti non verifica il carattere innovativo e individuale del disegno. Sarà responsabilità del richiedente assicurarsi che il disegno sia originale, spetterà pertanto a lui soltanto fare una ricerca di anteriorità sui database nazionali ed europei dei disegni registrati. <http://www.vpb.lt/index.php?n=165&l=lt>

È consigliabile fare anche una ricerca di mercato e consultare altre fonti pertinenti.

La mancanza di originalità può essere motivo di invalidamento della registrazione di un disegno. Altresì, il certificato non potrà essere emesso in presenza di un'opposizione alla registrazione da parte di terzi presentata alla Sezione ricorsi dell'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti entro 3 mesi. Dopo la concessione del certificato, l'invalidamento di un disegno nazionale è possibile solamente tramite un procedimento legale.

Il disegno sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti entro 6 mesi dalla data di domanda se l'esame è stato ultimato e i pagamenti sono stati effettuati. A quel punto verrà resa nota al pubblico. È data facoltà al richiedente di chiedere un differimento della pubblicazione (30 mesi) per motivi strategici.

Durata della tutela

La durata di una registrazione nazionale è di 5 anni a partire dalla data di deposito. La registrazione può essere rinnovata 4 volte (per periodi quinquennali).

Titolarità del diritto

Il titolare di un disegno industriale registrato:

- avrà il diritto esclusivo di usare il disegno e autorizzare l'utilizzo ad altri. Ciò include il diritto di fabbricare, offrire, vendere, lanciare sul mercato, importare o esportare, e usare il prodotto, o parti di esso, che risulti essere copia del disegno industriale registrato.
- beneficiare della tutela del diritto d'autore che automaticamente entra in vigore alla data della sua creazione.

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili

Legge lituana per i diritti sui marchi (LR Preki,enkstatymas, n. VIII-1981, ultimo aggiornamento 08/06/2006) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279274

Che cosa può essere tutelato

È possibile registrare qualunque segno rappresentabile graficamente. La legge lituana prevede la registrazione dei seguenti marchi:

- parole, nomi di persone, pseudonimi artistici, nomi societari, slogan;
- lettere, numeri;
- bozze, emblemi;
- immagini tridimensionali (la forma del prodotto, il suo imballaggio o contenitore);
- colori o combinazioni di colori, composizioni di colori;
- qualunque combinazione dei segni di cui sopra.

È possibile registrare anche i suoni che possono essere riprodotti graficamente. In linea di principio, non sono esclusi dalla registrazione sapori e odori, sebbene al momento non sia stato ancora scoperto un sistema accettabile per una loro rappresentazione grafica. La legge prevede anche la registrazione e la tutela di marchi collettivi.

Non è possibile registrare un marchio che non abbia un suo carattere distintivo, o che sia un nome comune, che possa essere fuorviante, contro la morale, contenere simboli di stato, sia di grande valore, soprattutto religioso, ecc. (per un approfondimento si veda l'art. 6 della legge sul marchio).

Formalità

La registrazione e la tutela del marchio in Lituania possono essere ottenute seguendo tre percorsi: a) nazionale; b) Protocollo di Madrid con la designazione della Lituania o dell'UE; c) internazionale. (Per ulteriori informazioni, si consultino gli opuscoli informativi europei e internazionali).

Ciascuno dei tre sistemi fornisce gli stessi diritti all'interno del territorio lituano. La data di acquisizione dei diritti sul marchio fa riferimento alla data della domanda o alla data di priorità (se applicabile).

È possibile registrare il proprio marchio compilando l'apposita domanda e gli altri moduli in lituano: <http://www.vpb.lt/index.php?n=186&l=lt>

All'atto di registrazione del proprio marchio, è bene sapere che:

- la richiesta di registrazione e tutti gli altri documenti presentati devono essere in lingua lituana;
- sono ammesse domande multiclasse (che includono prodotti e servizi) e domande per marchi 3-D;
- è consentito rivendicare la priorità ai sensi della Convenzione di Parigi;

- può essere depositata una domanda con rivendicazione di priorità per una parte del prodotto o del servizio;
- non è richiesta prova dell'uso o dell'intento di usare;
- non vengono depositate lettere di consenso o di intenti con i detentori di precedenti marchi;
- domande in successione, domande frazionate e la divisione di una domanda non sono consentite ai sensi della legge nazionale;
- i prodotti e i servizi devono essere elencati in conformità con la Classificazione di Nizza;
- sulla domanda può essere indicata la rinuncia alla tutela di parti costitutive del prodotto o servizio, oppure tali rinunce possono essere fatte su richiesta dell'esaminatore.

I documenti da depositare possono essere consegnati brevi manu o spediti per posta alla sede dell'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti. Si tratta di:

- richiesta di registrazione;
- documento che certifichi il pagamento della tassa;
- procura (lì dove di pertinenza);
- richiesta di priorità nella concessione (lì dove è ammissibile);
- permesso emesso dalle autorità competenti nel caso il marchio contenga simboli nazionali;
- consenso del titolare dei diritti per un'opera tutelata da diritto d'autore, o per il nome o cognome di una persona famosa, ecc.

Il titolare di un marchio nazionale può essere una persona fisica o giuridica di qualunque paese. Non è richiesta la delega a un avvocato locale per i residenti dell'UE. I richiedenti non residenti nell'UE devono invece rivolgersi a un procuratore nazionale. In caso di controversie, è necessaria l'assistenza di un avvocato nazionale in quanto tutta la documentazione e i procedimenti sono in lingua lituana.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Alla data di pubblicazione, le tasse sono le seguenti:

Valuta con cui pagare	Lita lituano (Lt)
Deposito della domanda per una classe	240
Deposito per ogni classe supplementare	120
Registrazione, pubblicazione, concessione di un certificato di registrazione	240
Rinnovo per una classe	240
Rinnovo per ogni classe supplementare	120

La tassa di deposito comprende la procedura di registrazione del marchio e la tutela per un periodo di 10 anni. Le stesse regole vengono applicate per la tassa di rinnovo. Le tasse sono ridotte del 50% per le persone fisiche. Si vedano tutte le cifre aggiornate all'indirizzo: <http://www.vpb.lt/index.php?n=187&l=lt>

Esame

Dopo la presentazione della domanda l'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti emetterà una ricevuta che conterrà il numero e la data della domanda.

Esame formale. L'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti controllerà che i documenti soddisfino i requisiti formali e stabilirà se tutta la documentazione necessaria sia stata presentata e compilata correttamente.

Esame del soddisfacimento dei requisiti assoluti del marchio. L'esame viene condotto solamente con riferimento ai contenuti del marchio e non al comportamento del richiedente. Se l'esaminatore nega la registrazione, il richiedente potrà presentare entro 3 mesi tutte le argomentazioni a sostegno del marchio.

Nel caso di rifiuto a seguito del riesame, il richiedente si riserva il diritto di ricorrere in appello presso l'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti.

Ricorso in appello contro il rifiuto. Il ricorso in appello verrà preso in considerazione dal Collegio d'appello dell'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti. Normalmente, questi ricorsi in appello sono delle udienze orali, anche se al richiedente è concesso sottoporre un'argomentazione scritta.

Registrazione e pubblicazione. Se il marchio è approvato per la registrazione, al richiedente sarà mandato un avviso per il pagamento della tassa. Entro 1 o 2 mesi, il marchio verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti.

Opposizione presentata da terzi. Entro 3 mesi dalla pubblicazione, può essere presentata opposizione. Non è possibile prorogare questo periodo. Le prove possono essere sottoposte non oltre 2 settimane prima della data dell'udienza. Non è richiesta obbligatoriamente la presenza delle parti. Se una delle parti non si ritiene soddisfatta della decisione del collegio d'appello, ha il diritto di ricorrere alla Corte d'appello. Concessione del Certificato di Registrazione Nazionale. L'emissione del certificato richiede almeno 12 mesi dalla data in cui è stata depositata la domanda (un periodo maggiore in presenza di ostacoli).

L'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti non verificherà se le domande di registrazione del marchio violano i diritti di terzi in modo ingannevole in quanto

simili a un altro marchio già registrato o per il quale è in sospeso una richiesta. Pertanto, è molto importante che prima di presentare la domanda si faccia un'accurata ricerca sui database e si controllino le domande e i marchi registrati. Si veda:

<http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=180>

Durata della tutela

Il periodo di validità della registrazione è di 10 anni e comincia dalla data in cui è stata depositata la domanda. Il rinnovo della registrazione (per periodi decennali) deve essere ottenuta entro l'ultimo anno di validità.

Titolarità del diritto

Dopo la concessione del certificato, il titolare può impedire a terzi di usare qualunque segno, identico o simile, su prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato. Ha facoltà di promuovere procedimenti legali in tribunale, concedere licenze, ecc. Il titolare non può agire fintantoché la domanda di registrazione del marchio è in sospeso. La concessione dei diritti e tutti i cambiamenti riferiti ai marchi nazionali acquisiscono validità ed entrano in vigore in Lituania dopo la loro registrazione presso il registro dell'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti.

Le licenze, in forma esclusiva o non esclusiva, possono coprire il prodotto interamente o in parte, avere dei termini di validità limitati o illimitati, essere concessi su tutto il territorio o in parte di esso. La legge nazionale richiede che venga firmata una prova di licenza da entrambe le parti.

Diritti di brevetto, compresi i modelli di utilità

Leggi applicabili

Legge lituana sui brevetti (LR Patentstatymas, n. I-372, aggiornata al 10.05.2007) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=297858

Decreto del Ministro dell'Economia del 27.08.2008 sul rimborso fino al 100% dei costi di brevetto europei e internazionali (PCT = Patent Cooperation Treaty) per le persone giuridiche e i residenti lituani.

http://www.ukmin.lt/lt/dokumentai/aktai/detail.php?ID=9140&phrase_id=178447

I modelli di utilità non sono soggetti alla legge lituana.

Che cosa può essere tutelato

I brevetti vengono concessi per le soluzioni tecniche che soddisfino 3 criteri: a) siano nuove; b) comportino un grado innovativo; c) siano applicabili a livello industriale e siano disponibili per qualunque invenzione in tutti i campi tecnologici. Oggetto della brevettabilità può essere un metodo, un dispositivo o un materiale.

Per l'elenco completo delle invenzioni non brevettabili, si veda l'Art. 2 della Legge lituana sui brevetti.

La tutela delle invenzioni in Lituania è concessa sulla base del sistema procedurale europeo o internazionale dei brevetti. I diritti garantiti da questi sistemi sono gli stessi riconosciuti validi in Lituania. Per approfondimenti, si veda: <http://www.vpb.gov.lt/index.php?l=lt&n=137>

Formalità

Le domande devono essere compilate con i moduli scaricabili al seguente indirizzo: <http://www.vpb.lt/index.php?n=147&l=lt>. La documentazione può essere consegnata brevi manu o inviata per posta all'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti.

I documenti da presentare sono:

- richiesta di concessione di un brevetto;
- descrizione dell'invenzione
- testo delle rivendicazioni;
- bozze (se sono necessari alla comprensione dell'invenzione);
- estratto;
- documento che confermi l'autorizzazione a depositare una domanda di brevetto (se non è presentata dall'inventore) e la dichiarazione di paternità dell'inventore;
- procura;
- dichiarazione di priorità certificata dall'ufficio brevetti del paese di pertinenza (se è rivendicata la priorità).

Un richiedente straniero non residente in UE che chiede di brevettare la sua invenzione in Lituania deve nominare un agente locale che agisca in sua vece davanti all'ufficio brevetti del posto. Tutti i documenti devono essere presentati in lingua lituana.

Il periodo che intercorre tra il deposito e la concessione del brevetto è di 24 mesi.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tassa di brevetto ufficiale	Lita lituano (Lt)
Deposito di una domanda (fino a 10 rivendicazioni)	400
Deposito di ogni rivendicazione supplementare (nazionale)	40
Pubblicazione antecedente (su richiesta del richiedente)	120
Concessione del brevetto (nazionale)	240

Attenzione: tutte le tasse hanno una riduzione del 50% per le persone fisiche. Per approfondimenti, si veda: <http://www.vpb.lt/index.php?n=148&l=lt>

Annualità per i brevetti

Anno/i di validità del brevetto	Lita Lituano (Lt)	Anno/i di validità del brevetto	Lita Lituano (Lt)
dal I al II	è inclusa la tassa di deposito	VIII	640
III	280	IX	720
IV	320	X	800
V	400	dall'XI al XV	1000 ogni anno
VI	480	dal XVI al XX	1,200 ogni anno
VII	560		

La tassa annuale deve essere pagata entro gli ultimi 2 mesi dell'anno. Se si oltrepassa il termine ultimo, è consentito un periodo di proroga di 6 mesi per il pagamento, con una maggiorazione del 50%. Se la tassa annuale non è pagata lungo l'arco dell'anno, il titolare del brevetto perde l'esclusività dei suoi diritti.

Esame

Dopo aver sottoposto la domanda di brevetto, l'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti risponderà con l'emissione di una ricevuta di deposito su cui saranno riportati il numero e la data della domanda. L'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti effettuerà un esame formale della domanda per stabilire se l'invenzione possa essere brevettata. Non condurrà alcuna ricerca durante questo esame. Sarà responsabilità del richiedente eseguire una ricerca tra i brevetti nazionali, europei e internazionali (PCT) validi sul territorio della Lituania.

Se l'esaminatore respingerà la domanda, il richiedente potrà presentare ricorso in appello. Il dipartimento per i ricorsi in appello terrà un'udienza orale e se la decisione dell'esaminatore non sarà revocata, il richiedente potrà portare il caso in tribunale.

L'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti (LSPB) non condurrà verifiche atte a stabilire il carattere innovativo o se l'invenzione comporti un grado inventivo. Per motivi di questo tipo può essere chiesto da terzi l'invalidamento del brevetto promuovendo un'azione legale (in prima istanza – il Tribunale distrettuale di Vilnius).

Entro 18 mesi (eccezionalmente 6 mesi su richiesta del richiedente) dalla data di domanda del brevetto, l'esame verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e inserita nel database online all'indirizzo: <http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=332>

Durata della validità

La legge nazionale prevede per i brevetti un periodo di validità ventennale.

Titolarità del diritto

Acquisizione dei diritti. Se l'inventore crea un'invenzione durante le ore di lavoro, mentre svolge le sue mansioni come dipendente, i diritti economici del brevetto spettano al datore di lavoro, a meno che non sia stato concordato diversamente. L'inventore avrà diritto a ricevere le competenze per la paternità dell'invenzione da stabilirsi in base al valore economico del brevetto e agli accordi stabiliti con il datore di lavoro. Se l'invenzione avviene durante l'esecuzione di un accordo tra due parti, la titolarità dei diritti apparterrà all'identità identificata nell'accordo quale titolare del Diritto di Proprietà Intellettuale.

L'inventore, assieme ad altri eventuali autori, possiede tutti i diritti morali. Per approfondimenti sull'acquisizione dei diritti, si vedano gli Art. 7-9 della legge sul brevetto.

Diritti del titolare. Il titolare del brevetto ha il diritto esclusivo di sfruttare l'invenzione e di impedire che terzi facciano altrettanto senza il suo permesso. Questo diritto include la produzione, l'uso, l'offerta, la vendita, l'importazione o l'esportazione del prodotto (o prodotti) ottenuto direttamente dal procedimento brevettato. Il titolare può cedere o trasferire i suoi diritti esclusivi in parte o per intero o concederli in licenza a terzi. In Lituania, una licenza o cessione dei diritti assume validità al momento della sua registrazione nel registro dell'ufficio nazionale brevetti.

Link utili

- L'Ufficio di Stato per i Brevetti della Repubblica di Lituania [State Patent Bureau of the Republic of Lithuania]. <http://www.vpb.lt/>
- La Gazzetta ufficiale dell'Ufficio di Stato per i Brevetti [Official Gazette of the State Patent Bureau] (pubblica tutte le nuove registrazioni di PI) <http://www.vpb.lt/index.php?n=245&l=en>
- Centro Informazioni Brevetti [Patent information Center] (informazioni e consulenza su ogni genere di proprietà industriale) <http://www.tb.lt/PIC/PIC.htm>
- Il giornale per la tutela della Proprietà industriale (4 pubblicazioni per anno) http://www.tb.lt/PIC/PNA/pram_nuos_apsauga.htm

Cosa fare in caso di contraffazione (disegni, marchi, brevetti)

Se i propri diritti vengono violati, a seconda della tipologia e della portata dell'infrazione e a seconda della misura in cui volete intervenire, è possibile:

a) avviare una causa davanti al tribunale civile, così da fermare le azioni illegali e reclamare i danni, incluse le spese legali.

b) fare una denuncia alla polizia e iniziare le procedure amministrative (questa soluzione potrebbe risolversi con una multa da 1000 a 3000 Lt (circa 290-870 EURO) e la confisca degli impianti di produzione oppure avviare un procedimento penale che potrebbe portare a una multa ma anche alla reclusione fino a 2 anni. Quest'ultima è una strada assai più efficace per fermare le azioni illegali e richiede meno tempo, ma limita le possibilità di negoziazione disponibili con un'azione civile.

c) presentare un rapporto all'ufficio doganale nel caso in cui merci sospette o contraffatte stiano entrando nel territorio nazionale.

Per richiedere un intervento, è necessario contattare la Polizia, la Procura o le Autorità doganali, rispettivamente. Un ruolo importante è rivestito dal Centro forense che esaminerà i prodotti contraffatti.

Le controversie che riguardano brevetti, disegni e marchi sono soggette a due livelli di esame. Nel primo, il Collegio d'appello dell'Ufficio di Stato Lituano per i Brevetti esaminerà le opposizioni e gli appelli presentati prima della concessione di un brevetto o il rilascio di un certificato per marchio. L'ufficio non prenderà in esame le controversie nate dopo la concessione di un brevetto o il rilascio di un certificato. In

tali casi, sarà necessario intentare una causa dinanzi al tribunale.

Oltre ai provvedimenti di cui sopra, le leggi sul marchio prevedono la possibilità di fare causa alla parte avversa per avere agito in malafede. Se pertinente, va presa in considerazione la normativa sulla concorrenza e intentato un processo per atti di concorrenza sleale. Gli atti di contraffazione sono di competenza esclusiva del tribunale (per tutte le cause relative ai diritti di PI – in prima istanza il Tribunale distrettuale di Vilnius).

Per consulenza o assistenza, si possono contattare le associazioni che si occupano di PI (SNB-REACT, LATGA). È utile consultare un legale che abbia esperienza nelle controversie sui casi di contraffazione. Una consulenza legale vi permetterà di valutare le probabilità di successo e di sviluppare una strategia efficace e non troppo onerosa.

Contatti utili

Elenco dei procuratori per i brevetti nella Repubblica di Lituania <http://www.vpb.lt/index.php?l=en&n=322>

L'associazione SNB-REACT (promuove azioni contro la contraffazione di prodotti di articoli sportivi, calzature, abbigliamento e moda e di altri settori, dà assistenza agli uffici doganali nei paesi baltici). <http://www.snbreact.nl/snb-react/EN/UnitsBalticEN.htm>
Tel. +370-52122866

Polizia (Dipartimento violazione del DPI nell'Ufficio di Polizia criminale del Ministero degli interni)
Saltonikig. 19, LT-08105 Vilnius
<http://www.policija.lt/index.php?id=3010>
Tel. +370-52719776

Procura della Repubblica lituana
Rinktins g. 5A, LT-01515, Vilnius.
Tel. +370 5266 2305, Fax +370 5266 2317,
e-mail: info@prokuraturos.lt; www.prokuraturos.lt

Centro di Scienze forense in Lituania
(FSCL = Forensic Science Center of Lithuania)
Tel. +370-52638540,
e-mail: info@ltec.lt; <http://www.ltec.lt/>

Tribunale distrettuale di Vilnius
Indirizzo: Gedimino av. 40/1, LT-01501 Vilnius.
Tel: +370-52617325, Fax: +370-52625645,
e-mail: vapygarda@vat.lt

Diritti d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

Legge sul copyright e diritti correlati della Repubblica di Lituania (LR Autorių teisių įstatymas) n. VIII-1185, aggiornata al 13.05.2008. Testo originale: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316557

Versione inglese: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318375

Che cosa può essere tutelato

Sebbene i diritti sulla proprietà industriale diano una protezione maggiore, per le immagini e i disegni è possibile beneficiare anche della tutela del diritto d'autore. Usando un copyright, è possibile tutelare la propria creazione se essa è: 1) un'opera letteraria, scientifica o artistica, 2) che sia il risultato dell'attività creativa dell'autore 3) sia espressa in una qualunque forma oggettiva. La tutela di una creazione non ha nulla a che fare con la divulgazione, la pubblicazione o lo sfruttamento.

Il copyright non può essere applicato a idee, procedure, procedimenti, sistemi, metodi operativi, concetti, principi, scoperte o semplici dati (per un approfondimento sull'argomento, si vedano gli articoli 3 e 4).

Formalità

Per ottenere il proprio copyright, a differenza della tutela industriale in cui è necessario chiedere la registrazione, non ci sono formalità per affermare i propri diritti di paternità. Li si ottiene automaticamente nel momento in cui si mette in circolazione l'opera. A volte, però, sorgono problemi per dimostrare la titolarità del diritto. Quindi, per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la data di una creazione, si consiglia di cautelarsi preventivamente: l'autore dovrebbe: a) procurarsi una busta soleau, b) spedire una lettera raccomandata A.R. a se stesso, c) pubblicare sulla stampa un annuncio pubblicitario dell'opera d) servirsi del servizio di deposito della creazione presso l'organizzazione di pertinenza.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Non ci sono costi associati all'ottenimento di un copyright, sono presenti invece costi associati al monitoraggio e all'applicazione dei propri diritti. Per i diritti sui database e sui programmi per computer, è possibile depositare la propria creazione presso "Infobalt" (si veda il sito web: www.infobalt.lt/agentura; i costi variano da 600 a 1.070 Lt).

Durata della tutela

I diritti economici di un autore rimangono in vigore per l'intero arco di vita dell'autore e i 70 anni successivi alla sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata resa legalmente disponibile al pubblico. La tutela dei diritti morali dell'autore non ha limiti di tempo.

Titolarità del diritto

L'autore di un'opera è la persona naturale (o il gruppo di persone) che ha creato la suddetta opera (diritto morale). I diritti economici dell'autore verso un'opera creata da un dipendente durante l'esercizio delle proprie mansioni vengono automaticamente trasferiti al suo datore di lavoro per un periodo di 5 anni, mentre non ci sono limiti temporali per i software, salvo diversi accordi scritti. I datori di lavoro devono fare attenzione quando incaricano una persona esterna all'azienda – in mancanza di una specifica clausola sulla titolarità del copyright sul contratto, l'autore acquisirà tutti i diritti economici della sua creazione. Solamente il titolare legittimo può autorizzare una persona (o società) e concedere una licenza (per i diritti – esclusivi o no – di sfruttamento economico) per l'uso (o modifiche, ecc.) dell'opera. Assicurarsi di rendere nota al pubblico la titolarità dell'opera, indicando il nome e la data in cui l'opera è stata messa in circolazione, ad esempio: © il nome del titolare, 2003. Questo aiuta non solo a informare gli altri dei propri diritti ma anche a impedire un uso non autorizzato.

Cosa fare in caso di contraffazione (diritti d'autore e diritti correlati)

Se i propri diritti vengono violati, a seconda della tipologia e della portata dell'infrazione, è possibile:

a) contattare il trasgressore e cercare di dirimere la controversia richiedendo la cessazione delle azioni illegali. È possibile anche chiedere un risarcimento finanziario.

b) avviare una causa davanti al tribunale civile:

- per reclamare il riconoscimento dei propri diritti;
- per proibire la prosecuzione degli atti illegali;
- per impedire atti con i quali possano essere infranti i propri diritti o possano essere causati danni;
- per reclamare la riparazione dei diritti morali violati;
- per chiedere la restituzione dei proventi derivanti dall'uso illegittimo dell'opera;
- per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali, inclusi gli introiti persi e altre spese, danni non pecuniari.

Se ci sono buoni motivi per sospettare che sia stata commessa una violazione del diritto d'autore, è

possibile chiedere che un tribunale prenda provvedimenti cautelari e misure conservative. Queste sono necessari per impedire qualunque imminente violazione del copyright o proibire la prosecuzione di tale violazione.

c) fare una denuncia alla Polizia e intentare una causa amministrativa o penale, che potrebbe portare al versamento di un'ammenda o alla reclusione per 2 anni o, nel caso il copyright sia stato sottratto sotto costrizione, a 3 anni di reclusione.

d) presentare un rapporto agli uffici doganali indicando che i prodotti contraffatti stanno entrando nel territorio nazionale (per approfondimenti si veda il capitolo sulle dogane).

Per richiedere un intervento, si deve contattare un'organizzazione specializzata o direttamente la polizia (si veda sopra).

Contatti utili

LANVA (organizzazione si occupa di copyright e antipirateria in Lituania: musica, opere audiovisive, software), e-mail: info@anva.lt;

LATGA (organizzazione che si occupa dei diritti degli autori, Sezione Arte e Disegno) e-mail: latga@latga.lt; <http://www.latga.lt>

Ministero della Cultura Sezione Copyright

Tel: +370-5219 34 63; info@lrkm.lt

Azioni Autorità doganali

La legge lituana sul controllo doganale sull'esportazione e l'importazione dei prodotti consente alle dogane di applicare misure di controllo ai confini del territorio lituano. Se le autorità doganali sospettano che i prodotti siano contraffatti, hanno facoltà di trattenerli:

- di propria iniziativa (ex officio)
- agendo su richiesta del titolare del diritto.

Quando i prodotti sono trattenuti alla dogana, le autorità informano subito il titolare del diritto o il suo rappresentante affinché i prodotti possano essere controllati. Al titolare (o al suo rappresentante) è permesso controllare i prodotti e portare dei campioni. Se la supposizione che i prodotti sono stati fabbricati illegalmente viene confermata, il titolare legittimo dovrà presentare un esposto presso il tribunale entro 10 giorni. Copia dell'esposto con il timbro del tribunale dovrà poi essere presentata alle autorità doganali le quali tratteranno la merce fino alla decisione finale del tribunale. Diversamente, i prodotti saranno rimessi sul mercato. In alcuni casi, i prodotti possono essere distrutti anche in assenza di un ordine del tribunale.

Per impedire che i prodotti contraffatti entrino nel mercato, il titolare legittimo deve richiedere alle autorità doganali che intervengano con misure di controllo. Così facendo, la proprietà industriale verrà inclusa nell'elenco doganale dei prodotti sotto osservazione. A tal fine, è necessario presentare alle autorità doganali i seguenti documenti (non è richiesta alcuna garanzia o il pagamento di tasse):

- modulo di domanda (in 2 copie);
- copia della registrazione dei diritti di PI (se registrati);
- il conferimento di procura al richiedente, attestante l'autorizzazione datagli dal titolare legittimo a rappresentarlo;
- dichiarazione del richiedente con cui si prende carico di tutti i costi relativi al magazzinaggio e alla distruzione dei prodotti.

È molto importante che alle autorità doganali si dia no informazioni dettagliate sui tratti distintivi dei prodotti originali cosicché i funzionari siano in grado di riconoscere i prodotti contraffatti.

I moduli per richiedere misure di controllo alle dogane sono scaricabili all'indirizzo:

<http://www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=563>

Ufficio Dogane Lituane

Tel. +370-800 55544, +370-52666124.

E-mail: info@cust.lt; <http://www.cust.lt/>

Garantire la sicurezza della vostra proprietà industriale (marchi, ecc.), inserendola nella lista doganale dei prodotti sotto osservazione <http://www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=562>

Modi alternativi per affrontare le contraffazioni

La storia del sistema giudiziario lituano sulla risoluzione delle controversie riguardanti la PI attraversa soltanto pochi decenni. Conseguentemente, manca una specifica esperienza. Di fronte a una controversia complessa sulla quale è importante avere l'opinione di un esperto, si prenda in considerazione la possibilità di portare la vertenza davanti al *Lithuanian Copyright Board*, organismo intermedio incaricato di mediare queste dispute.

Per contattare l'Ufficio Brevetti Nazionale

State Patent Bureau of the Republic of Lithuania

Kalvarij str. 3, LT-09310 Vilnius, Lithuania

<http://www.vpb.lt/> – e-mail: info@vpb.gov.lt

Tel.: +370 5 278 02 90; fax: +370 5 275 0723

Polonia

Diritti derivanti dal disegno industriale

Leggi applicabili

Legge del 30 giugno 2000 – Legge sulla Proprietà industriale (Registro degli atti parlamentari del 2003, n. 119 testo 1117 e successivi emendamenti) [Act of 30th June 2000 - the Industrial Property Law (Journal of Laws of 2003, no. 119, text 1117, as subsequently amended)] e rispettivi Regolamenti del Primo Ministro. Elenco completo e testi degli atti legali in lingua inglese è disponibile sul sito web dell'Ufficio polacco brevetti (PPO = Polish Patent Office): <http://www.uprp.pl/English/Law/>

Che cosa può essere tutelato

È possibile registrare un disegno industriale se vengono rispettati i seguenti requisiti:

- deve essere nuovo;
- deve avere un carattere individuale.

Un'attenzione particolare va posta sulla divulgazione al pubblico in data anteriore alla registrazione. Questa è possibile solamente a determinate condizioni. Per ulteriori informazioni sull'argomento, si può consultare l'Articolo 103 della legge sulla proprietà industriale. Il testo unificato della legge è disponibile in lingua inglese all'indirizzo: http://www.uprp.pl/rozne/ip_law_amend/ip_law_amend.doc

In Polonia non è possibile registrare come disegno industriale:

- programmi per computer;
- prodotti con un disegno contro l'ordine pubblico o la morale;
- prodotti con un disegno che contenga i segni specificati nell'Articolo 131 (2) della Legge sulla Proprietà industriale;
- prodotti che siano parte di un prodotto più complesso usati per la riparazione di quest'ultimo allo scopo di restituirgli il suo aspetto originale;

- prodotti dettati unicamente dalla loro funzione tecnica;
- prodotti che debbano essere riprodotti nella loro esatta forma e dimensione affinché possano essere collegati meccanicamente, o possano interagire, con un altro prodotto.

Formalità

La domanda può essere depositata personalmente o da una persona autorizzata. Può essere effettuata online. I moduli per le domande online (esclusivamente in lingua polacca) sono disponibili all'indirizzo: <http://www.uprp.pl/English/Procedure+before+the+PPO/Forms/>

Per chiedere la registrazione di un disegno industriale, è necessario:

- depositare la domanda di registrazione;
- effettuare i dovuti pagamenti.

La domanda per la registrazione di un disegno industriale deve contenere:

- le informazioni riguardanti il richiedente;
- una definizione dell'oggetto della domanda;
- un'istanza per la concessione del diritto di registrazione;
- le illustrazioni pertinenti, in particolare schizzi e fotografie;
- descrizioni che spieghino le illustrazioni;
- pagamento della tassa per il primo periodo di tutela.

Attenzione: la domanda per disegno industriale può anche contenere campioni di un tessuto.

Se il richiedente non ha sede in Polonia, deve essere rappresentato da un procuratore abilitato al deposito di brevetti. In presenza di una rappresentanza legale è necessario allegare alla domanda anche una procura scritta.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tasse di rinnovo:	
Primo periodo di tutela (dal I al V anno incluso)	400 Zloty (PLN)
Secondo periodo di tutela (dal VI al X anno incluso)	1000 Zloty (PLN)
Terzo periodo di tutela (dall'XI al XV anno incluso)	2,000 Zloty (PLN)
Quarto periodo di tutela (dal XVI al XX anno incluso)	3000 Zloty (PLN)
Quinto periodo di tutela (dal XXI al XXV anno incluso)	4000 Zloty (PLN)

Tassa minima: 300 Zloty (PLN) per ogni domanda di registrazione. La tabella con tutti gli importi (in lingua inglese) è disponibile all'indirizzo: <http://www.uprp.pl/English/Law/>

Esame

La registrazione del disegno industriale è concessa a seguito di un esame formale che verifica la completezza della domanda. Non è previsto alcun esame sostanziale.

I diritti concessi vengono registrati sul Registro dei Disegni industriali.

Le decisioni del PPO possono essere sottoposte su richiesta a un riesame ai sensi del Codice di Procedura amministrativa.

Chiunque può presentare opposizione alla decisione finale del PPO di concedere un diritto di registrazione entro 6 mesi dalla data della sua pubblicazione sul *"Wiadomości Urzędu Patentowego"* (Gazzetta ufficiale di secondo livello del PPO)

Il diritto alla registrazione di un disegno industriale può essere invalidato da chiunque abbia un interesse legittimo, purché questi sia in grado di dimostrare che non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dalla legge per la concessione del diritto.

Le decisioni e gli ordini emessi dal PPO possono essere contestati con un esposto al tribunale amministrativo.

Durata della tutela

La tutela ha una durata massima di 25 anni. La registrazione rimane valida per 5 anni, a partire dalla data di pubblicazione e può essere rinnovata per successivi periodi quinquennali, fino a un massimo di 25 anni.

Il rinnovo deve essere fatto prima della scadenza del periodo di tutela. Se una domanda di rinnovo viene presentata in ritardo ma non oltre 6 mesi successivi al periodo previsto, il rinnovo è ammissibile con il pagamento di una sovrattassa.

Titolarità del diritto

La registrazione di un disegno industriale conferisce al suo detentore i seguenti diritti:

- diritto esclusivo di sfruttare il disegno a scopi di lucro o per motivi professionali su tutto il territorio polacco;
- il diritto di impedire a terzi di produrre, offrire, mettere sul mercato, importare, esportare o usare un prodotto realizzato con il disegno registrato, o immagazzinare lo stesso prodotto per gli scopi di cui sopra;
- la facoltà di trasferire la registrazione o concedere licenze a terzi per lo sfruttamento del disegno industriale;
- la facoltà di mettere sul disegno industriale un contrassegno che indichi il suo stato di tutela (mediante le parole "disegno industriale n." o qualunque altra simile indicazione) così da dissuadere terzi da potenziali violazioni.

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili

La legge sulla proprietà industriale e rispettive disposizioni del Primo ministro (Industrial Property Law and respective Regulations of the Prime Minister).

Per un elenco completo dei testi giuridici in lingua inglese, andare sul sito web del PPO:

<http://www.uprp.pl/English/Law/>

Che cosa può essere tutelato

La tipologia di marchi che possono essere registrati sono di natura verbale, illustrata, mista, sonora, tridimensionale, composti da slogan ed infine marchi collettivi. I segni che non possono essere tutelati come marchi sono quelli che:

- non hanno un loro carattere distintivo;
- sono potenzialmente fuorvianti nei confronti del consumatore;
- infrangono i diritti personali o economici di terzi;
- sono contro la legge, l'ordine pubblico e la morale;
- ne è stata chiesta la tutela al PPO in malafede;

- includono nomi, simboli, stemmi e blasoni della Repubblica di Polonia, di città e comunità polacche, emblemi delle forze armate, governativi, di organismi, decorazioni polacche, onorificenze, medaglie, nomi e simboli di altri paesi, o di organismi internazionali, simboli di natura religiosa, patriottica o culturale, segni ufficialmente riconosciuti nell'uso commerciale.

Per ulteriori informazioni, si vedano gli Articoli 129-132 della Legge sulla proprietà industriale (Industrial Property Law) in lingua inglese all'indirizzo: http://www.uprp.pl/rozne/ip_law_amend/ip_law_amend.doc

Formalità

Per ottenere la tutela del proprio marchio:

- depositare la domanda di registrazione
- effettuare il dovuto pagamento.

Una domanda di registrazione può essere depositata personalmente o da una persona autorizzata.

Questa dovrà includere:

- 1) il modulo di registrazione compilato con i dati informativi del richiedente o della persona autorizzata, richiesta di concessione del diritto di tutela, i dettagli riguardanti il marchio, le classi del prodotto e la firma. Il modulo di registrazione (esclusivamente in lingua polacca) lo si può scaricare all'indirizzo: <http://www.uprp.pl/English/Procedure+before+the+PPO/Forms/>
- 2) documento di priorità – se il richiedente la rivendica;
- 3) 5 fotografie o ristampe del marchio;
- 4) 2 ulteriori immagini in bianco e nero;
- 5) 2 nastri o supporti digitali con il "marchio sonoro".

Se il richiedente non ha sede in Polonia è necessario farsi rappresentare da un procuratore abilitato al deposito brevetti dei marchi. In presenza di una rappresentanza legale è necessario allegare alla domanda anche una procura scritta.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tassa unica		
Deposito cartaceo	550 Zloty (PLN)*	domanda del marchio fino a 3 classi
Deposito elettronico	500 Zloty (PLN)*	
per ogni classe oltre la terza	120 Zloty (PLN)	
Tasse di rinnovo (per un periodo di tutela di 10 anni)		
fino a 3 classi, per ogni classe	400 Zloty (PLN)*	
per ogni ulteriore classe	450 Zloty (PLN)*	

*Nel caso di marchi collettivi, marchi collettivi di garanzia o marchi depositati per un diritto collettivo di tutela – l'importo della tasse è soggetto a un incremento del 100%.

Maggiori informazioni sono disponibili in lingua inglese all'indirizzo: <http://www.uprp.pl/English/Law/>

Esame

La domanda di registrazione del marchio verrà sottoposta a un esame sostanziale e la tutela sarà concessa dopo il soddisfacimento dei requisiti previsti per la concessione.

Il PPO pubblicherà la domanda entro 3 mesi dalla data in cui è stata depositata. A partire dalla data di pubblicazione, il marchio e l'elenco dei prodotti ai quali è destinato saranno di dominio pubblico; pertanto, chiunque potrà presentare commenti e osservazioni se sussistono ragioni valide perché il diritto di tutela debba essere negato.

I diritti di tutela concessi vengono registrati sul Registro dei Marchi (Trade Mark Register).

Le decisioni del PPO su richiesta possono essere sottoposte a un riesame ai sensi del Codice di Procedura amministrativa.

Chiunque può presentare opposizione alla decisione finale del PPO di concedere un diritto di registrazione entro 6 mesi dalla data della sua pubblicazione sul "*Wiadomości Urzędu Patentowego*" (Gazzetta ufficiale di secondo livello del PPO).

Il diritto alla tutela di un marchio può essere invalidato da chiunque abbia un interesse legittimo, purché questi sia in grado di dimostrare che non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dalla legge per la concessione del diritto.

Le decisioni e gli ordini emessi dal PPO possono essere contestati con un esposto al tribunale amministrativo. Normalmente la tutela di un marchio viene concessa 16 mesi dopo la data di deposito della domanda.

Durata della tutela

Il diritto alla tutela è concesso per 10 anni e può essere rinnovato per periodi successivi di 10 anni sul prodotto intero o parte di esso.

Il rinnovo deve essere fatto prima della scadenza del periodo di tutela. Se una domanda di rinnovo viene presentata in ritardo ma non oltre i 6 mesi successivi al periodo previsto, il rinnovo è ammissibile con il pagamento di una soprattassa.

Titolarità del diritto

La registrazione di un marchio conferisce al suo detentore i seguenti diritti:

- il diritto esclusivo di sfruttare il disegno a scopi di lucro o per motivi professionali su tutto il territorio polacco;
- la facoltà di usare il simbolo ® accanto al marchio indicando così che lo stesso è stato registrato;
- la facoltà di trasferire la titolarità del marchio o di concedere licenze a terzi per lo sfruttamento del marchio.

Diritto di brevetto, compreso il certificato di utilità

Leggi applicabili

Legge sulla Proprietà industriale (Industrial Property Law). Le relative disposizioni del Primo ministro (elenco completo e i testi giuridici in lingua inglese possono essere consultati all'indirizzo: <http://www.uprp.pl/English/Law/>)

Che cosa può essere tutelato

La tutela del brevetto può essere concessa per quelle invenzioni che:

- siano nuove;
- comportino un grado innovativo;
- abbiano un'applicabilità a livello industriale.

Non è possibile tutelare con un brevetto quanto segue:

- scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
- creazioni estetiche;
- schemi, regole e metodi per l'esecuzione di attività mentali utili a realizzare vendite o all'esecuzione di giochi;
- programmi per computer;
- presentazioni informative;
- invenzioni il cui sfruttamento sarebbe contrario all'ordine pubblico o alla morale;
- varietà vegetali o razze animali o processi essenzialmente biologici utili alla produzione di piante o animali;
- metodi chirurgici o terapeutici per il trattamento del corpo umano o animale o metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale.

Formalità

Una domanda di brevetto (o di modello di utilità) può essere depositata personalmente o da una persona autorizzata e deve contenere:

1. il modulo di domanda in cui siano presenti:
 - le informazioni personali del richiedente;
 - l'oggetto della domanda;
 - la richiesta di concessione di brevetto per un'invenzione.

Il modulo di domanda (esclusivamente in lingua polacca) è disponibile all'indirizzo:

<http://www.uprp.pl/English/Procedure+before+the+PPO/Forms/>

2. una descrizione dell'invenzione (in triplice copia)
3. rivendicazioni del brevetto
4. bozze (in triplice copia)
5. compendio della descrizione del brevetto (in doppia copia).

La data di deposito della domanda sarà quella in cui la stessa viene ricevuta dal PPO, anche via fax o online.

Dal 1 ottobre 2008 è possibile depositare **online le domande all'indirizzo:**

<http://www.uprp.pl/Polski/uslugionline/>

Se il richiedente non ha una sede in Polonia, deve farsi rappresentare da un procuratore per i brevetti. In presenza di una rappresentanza legale, è necessario allegare una procura scritta.

Per l'elenco dei procuratori per i brevetti, andare alla pagina: www.rzeczniczkatentowy.org.pl

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tassa unica	
domanda di brevetto (o modello di utilità)	550 Zloty (PLN)*
deposito elettronico della domanda di brevetto (o di modello di utilità)	500 Zloty (PLN)*

*Se una domanda riguarda più di due invenzioni, la tassa viene incrementata del 50%.

Tasse di rinnovo	
Dal I al III anno (incluso) di tutela	480 Zloty (PLN)
IV anno di tutela	250 Zloty (PLN)
V anno di tutela	300 Zloty (PLN)
VI anno di tutela	350 Zloty (PLN)
VII anno di tutela	400 Zloty (PLN)
VIII anno di tutela	450 Zloty (PLN)
IX anno di tutela	550 Zloty (PLN)

Tasse di rinnovo	
X anno di tutela	800 Zloty (PLN)
XI anno di tutela	900 Zloty (PLN)
XII anno di tutela	950 Zloty (PLN)
XIII anno di tutela	1.050 Zloty (PLN)
XIV anno di tutela	1.150 Zloty (PLN)
XV anno di tutela	1.250 Zloty (PLN)
XVI anno di tutela	1.350 Zloty (PLN)
XVII anno di tutela	1.450 Zloty (PLN)
XVIII anno di tutela	1.550 Zloty (PLN)
XIX anno di tutela	1,450 PLN
XX anno di tutela	1,550 PLN

Ulteriori dettagli sulle tasse possono essere trovati in lingua inglese all'indirizzo:
<http://www.uprp.pl/English/Law/>

Il rinnovo deve essere fatto prima della scadenza del periodo di tutela. Se una domanda di rinnovo viene presentata in ritardo ma non oltre 6 mesi successivi al periodo previsto, il rinnovo è ammissibile con il pagamento di una soprattassa.

Esame

La procedura di concessione del brevetto (o del modello di utilità) consiste in un esame sostanziale della domanda.

Prima fase – esame formale della domanda significa che la domanda deve soddisfare i requisiti formali richiesti: completezza (forme appropriate, immagini richieste, ecc.) e l'avvenuto pagamento delle tasse dovute. L'esame formale dura 18 mesi – dopodiché la domanda viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale di primo livello del PPO ["Biuletyn Urzędu Patentowego" (PPO's first-level Official Gazette)]. È possibile richiedere che la pubblicazione venga anticipata. Fintanto che un brevetto non è stato concesso, chiunque può presentare osservazioni al PPO se esistono elementi che giustifichino il rifiuto della concessione del brevetto.

Dopo la pubblicazione della domanda, viene reso pubblico un rapporto sullo stato dell'arte.

Il passaggio successivo alla pubblicazione è l'esame sostanziale. La procedura si conclude con la decisione di concedere o no il brevetto. Le decisioni sono pubblicate sul "Wiadomości Urzędu Patentowego".

I brevetti concessi vengono registrati sul Registro dei Brevetti. Le decisioni del PPO su richiesta di terzi possono essere sottoposte a un riesame ai sensi del Codice di Procedura amministrativa.

Chiunque può presentare opposizione alla decisione finale del PPO di concedere un diritto di registrazione entro 6 mesi dalla data della sua pubblicazione sul "Wiadomości Urzędu Patentowego".

Un brevetto può essere invalidato da chiunque abbia un interesse legittimo, purché questi sia in grado di dimostrare che non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dalla legge per la concessione del diritto.

Le decisioni e gli ordini emessi dal PPO possono essere contestati con un esposto al tribunale amministrativo.

Durata della tutela

La durata di un brevetto è di 20 anni a partire dalla data di deposito.

La durata di un modello di utilità è di 10 anni a partire dalla data di deposito.

Titolarità del diritto

È l'inventore ad avere pieno diritto di sfruttare un brevetto concesso, anche se questo può essere concesso congiuntamente a più persone.

L'ambito della tutela concessa con un brevetto è determinato dalle rivendicazioni, dagli schemi allegati, dalla descrizione tecnica e dalle specificazioni relative all'applicazione industriale.

Un brevetto conferisce al suo titolare i seguenti diritti:

- ottenere guadagni dall'invenzione;
- usare l'invenzione per finalità d'impresa;
- impedire qualunque uso non autorizzato dell'invenzione (ad esempio, vendere o diffondere sul mercato l'invenzione, ecc.);
- concedere in licenza a terzi l'uso dell'invenzione.

Cosa fare in caso di contraffazione (disegni, marchi, brevetti)

I diritti di proprietà industriale possono essere tutelati con procedimenti penali o civili da svolgersi in tribunale. Tuttavia, sono i procedimenti civili quelli che danno risultati più soddisfacenti.

Il foro competente per questi procedimenti è il Tribunale distrettuale.

Il titolare del diritto violato può richiedere:

- la cessazione della violazione;
- la consegna dei profitti ottenuti illegalmente;
- l'eliminazione delle conseguenze causate dalla violazione;

- un risarcimento danni in base ai principi generali di diritto o con una somma forfetaria pari ai diritti di concessione di licenza.

Il titolare legittimo ha anche il diritto di richiedere la pubblicazione di una dichiarazione alla stampa riguardo la contraffazione.

Le persone aventi diritto a far valere le proprie rivendicazioni in caso di contraffazione sono:

- il titolare del diritto, o
- un licenziatario (titolare esclusivo di una licenza registrata nel Registro Brevetti).

Le persone aventi diritto possono far valere le loro rivendicazioni per il periodo che inizia il giorno dopo la pubblicazione della domanda sul *"Biuletyn Urzędu Patentowego"*.

La rivendicazione viene sospesa 3 anni dopo la data in cui il titolare legittimo è venuto a sapere della contraffazione, ma non oltre 5 anni dopo il verificarsi della violazione.

Riguardo i procedimenti penali, i risultati possono essere raggiunti più velocemente ma è necessario che ci sia piena conformità con i principi costitutivi del diritto penale.

Di seguito alcuni esempi di processi penali:

- attribuzione indebita della paternità;
- comportamento ed atti fuorvianti di un'altra persona riguardo alla titolarità e all'inventore;
- marcatura dei prodotti con un marchio contraffatto per collocarli sul mercato;
- deposito di invenzione, modello di utilità, disegno industriale, ecc. da parte di persona non avente alcun diritto alla concessione del diritto di PI per l'ottenimento di brevetto, tutela o registrazione.

Per denunciare un illecito penale riguardante l'appropriazione indebita di diritti di PI, è necessario rivolgersi alla polizia di stato o alle autorità doganali.

Contatti utili

Polish National Police
Criminal Bureau of the General Police Headquarters
Business Fraud Combating Division
 ul. Puławska 148/150,
 02-514 Warszawa – Poland
 Tel: +48 22 601 23 24 – Fax: +48 22 601 34 67
<http://www.policja.pl/>

Ministry of Finance
Customs Policy Department
IPR Division

ul. Świętokrzyska 12
 00-916 Warszawa – Poland
 Tel.: +48 22 694 31 33 – Fax: +48 22 694 31 34
 Customs Information Service;
 E-mail: informacja.celna@mofnet.gov.pl

Diritti d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

Legge del 04/02/1994 sul diritto d'autore e diritti correlati. Il testo integrale in lingua inglese all'indirizzo: http://www.mk.gov.pl/cps/rde/xbcr/mkid/act_on_copyright.pdf

Attenzione: tutti i punti in merito ai diritti d'autore e diritti correlati sono affrontati dal Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Polonia. Il sito web è accessibile all'indirizzo: <http://www.mkidn.gov.pl>

Che cosa può essere tutelato

La tutela del diritto d'autore è fornita all'autore a prescindere dall'avvenuto adempimento delle formalità. È garantita per legge se l'opera dell'autore:

- è frutto di un'attività creativa;
- ha un suo carattere individuale;
- è raffigurabile in una qualunque forma

Il copyright tutela le opere di natura:

- letteraria, giornalistica, scientifica e cartografica, e i programmi per computer;
- opere artistiche;
- opere fotografiche;
- strumenti musicali a corda;
- opere musicali e opere liriche;
- opere teatrali, opere musico-teatrali, opere coreografiche e pantomime;
- opere audiovisive (inclusi i film).

La tutela non è concessa per:

- Scoperte;
- idee;
- procedure;
- metodi e principi operativi o concetti matematici;
- decreti legislativi e le loro stesure ufficiali;
- specifiche di brevetti e specifiche di disegni industriali già pubblicati.

Durata della tutela

Il copyright consta di 2 diversi tipi di diritto:

1. i diritti morali dell'autore;
2. i diritti economici dell'autore.

I diritti morali non si estinguono con la morte dell'autore. I diritti economici hanno termine 70 anni dopo la morte dell'autore.

Titolarità del diritto

Il detentore del copyright normalmente è l'autore, il quale è autorizzato a sfruttare i diritti morali ed economici, in particolar modo il diritto di:

- firmare l'opera con il suo nome o pseudonimo, o di renderla disponibile al pubblico in anonimato;
- decidere di rendere l'opera disponibile al pubblico per la prima volta;
- controllare il modo in cui viene usata l'opera;
- esercitare i suoi diritti sull'opera in modo esclusivo
- ricevere una remunerazione per l'uso dell'opera.

Cosa fare in caso di contraffazione (diritti d'autore e diritti correlati)

Nel caso i diritti del detentore del copyright venissero violati, possono essere prese misure civili o penali.

a. Misure civili

Il detentore legittimo può chiedere che il trasgressore che ha violato i diritti economici dell'autore:

- cessi la violazione;
- rimuova le conseguenze della violazione;
- risarcisca i danni.

e altresì che (a prescindere dalle rivendicazioni di cui sopra),

- faccia una o più dichiarazioni alla stampa;
- paghi una somma appropriata pari almeno al doppio del valore presunto dei benefici ricevuti dal trasgressore della violazione in favore del Fund for Promotion of Creative Activity (Fondo per la promozione dell'attività creativa).

b. Misure penali

Esiste un elenco preciso delle azioni soggette al diritto penale che possono essere:

- perseguite su richiesta del detentore del copyright (ad es. usurpazione della paternità dell'opera o fuorviamento del pubblico riguardo la paternità dell'intera opera (o di parte di essa) di un'altra persona o riguardo l'esecuzione artistica di un'altra persona);
- perseguite d'ufficio (ad es. plagio, divulgazione illegale di opere).

Azioni autorità doganali

Leggi applicabili

Council Regulation (EC) No. 1383/2003 (Regolamento CE n. 1383/2003 del Consiglio)

Commission Regulation (EC) No. 1891/2004 (Regolamento CE n. 1891/2004 della Commissione)

Richiesta d'intervento alle Autorità doganali

The right holder may submit an application for customs action. There are 2 basic requirements concerning the application:

1. la domanda deve contenere una descrizione sufficientemente accurata così da rendere possibile il lavoro di selezione e identificazione.
2. Il detentore legittimo deve dimostrare di essere il titolare del diritto di proprietà intellettuale o di essere autorizzato all'utilizzo di tale diritto.

I diritti di proprietà intellettuale in questione sono:

- marchio, marchio comunitario;
- disegno, disegno comunitario;
- diritto d'autore o diritto connesso;
- brevetto;
- Certificati di protezione supplementare;
- diritti su varietà vegetali;
- designazione di origine e indicazione geografica.

Dal 2008, le dogane lavorano servendosi del "VINCI", lo speciale sistema elettronico per la tutela dei diritti di PI. La sua funzione principale è quella di raccogliere e processare le informazioni consegnate dai produttori riguardo i prodotti originali e quelli contraffatti così da individuare i prodotti "piratati" con maggiore efficienza. A tutti gli ambienti industriali e i titolari di diritti di PI è raccomandata la massima collaborazione con le dogane in tal senso.

Procedura

L'agenzia incaricata di esaminare queste richieste di intervento in Polonia è:

Customs Chamber in Warsaw

ul. Modlińska 4

03-216 Warszawa – Poland

Tel.: +48 22 614 42 51

E-mail: IC440000@war.mofnet.gov.pl

- la presentazione della domanda non comporta spese;

- il richiedente è messo al corrente delle decisioni prese dalle autorità doganali entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda;
- Se la richiesta di intervento viene concessa, il dipartimento doganale di competenza indicherà l'arco di tempo in cui le autorità doganali entreranno in azione (in genere, 1 anno). Questo periodo può essere prorogato su richiesta, che deve essere presentata non oltre 30 giorni lavorativi prima della scadenza del primo periodo di intervento;
- la domanda va presentata utilizzando gli appositi moduli (i moduli sono allegati al Regolamento 1383/2003 del Consiglio).

Nota: la richiesta d'intervento può essere fatta sia come misura preventiva che in risposta alle violazioni.

Informazioni utili possono essere reperite all'indirizzo: Polish Customs: <http://www.clo.gov.pl/>

Per contattare l'Ufficio Brevetti Nazionale e altri competenti

Patent Office of the Republic of Poland

Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa – Poland
Tel.: +48 22 5790 000
E-mail: informacja@uprp.pl – www.uprp.pl
Copyrights and related rights
Ministry of Culture and National Heritage
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa – Poland
Tel.: +48 22 42 10 555 – Fax: +48 22 82 69 148
E-mail: rzecznik@mkidn.gov.pl
<http://www.mkidn.gov.pl>

**Protected Designation of Origin (PDO),
Protected Geographical Indication (PGI)
and Traditional Speciality Guaranteed (TSG)**
Ministry of Agriculture and Rural Development
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa – Poland
Tel.: +48 22 623 22 08, +48 22 623 27 96
Fax: +48 22 623 23 00
E-mail: oznaczenia@minrol.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Plant varieties rights

Research Centre for Cultivar Testing
63-022 Słupia Wielka – Poland
Tel.: +48 61 285 23 41 – Fax: +48 61 285 35 58
E-mail: sekretariat@coboru.pl – www.coboru.pl

Portogallo

Diritti derivanti dal disegno industriale

Leggi applicabili

Industrial Property Code (IPC) – Decree-Law- no. 36/2003 (Codice della proprietà industriale – Decreto-legge n. 36/2003).

Amendments to the IPC – Decree-Law no. 143/2008 (Emendamenti al Codice – Decreto-legge n. 143/2008)

Che cosa può essere tutelato

È possibile registrare un disegno industriale a condizione che soddisfi le seguenti condizioni:

- sia nuovo;
- abbia un proprio carattere distintivo.

Il richiedente deve porre particolare attenzione alla divulgazione al pubblico prima della registrazione, in quanto questa è ammissibile solamente a determinate condizioni.

Non è possibile registrare come disegno industriale:

- programmi per computer;
- prodotti dettati unicamente dalla loro funzione tecnica;
- prodotti per la comunicazione;
- prodotti il cui disegno sia contro l'ordine pubblico, la morale e il comportamento decoroso.

Per ulteriori informazioni in lingua portoghese e in lingua inglese: www.inpi.pt
(Design – How to protect your design = Disegno – Come tutelare il tuo disegno).

Formalità

La domanda di registrazione può essere fatta online utilizzando gli strumenti disponibili sul sito web dell'INPI-PT: www.inpi.pt (Online Services – Design – Filing = Servizi Online – Disegno – Deposito).

Per chiedere la registrazione di un disegno industriale, il richiedente dovrà fornire quanto segue:

- la descrizione del disegno industriale utilizzando non oltre 50 parole per ogni prodotto (facoltativo);
- la rappresentazione grafica o fotografie del disegno industriale;
- immagini utili per la pubblicazione;
- il pagamento delle tasse di domanda.

Una domanda può includere fino a 100 prodotti, a condizione che appartengano alla stessa classe secondo la Classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali (accordo di Locarno) (domande multiple).

Se il richiedente non risiede in Portogallo, può accedere direttamente ai servizi INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale) indicando un recapito in Portogallo o fornendo un indirizzo e-mail o un numero fax utilizzabili per ricevere le comunicazioni.

Se il richiedente ha incaricato ufficialmente un suo rappresentante, dovrà essere prodotta anche la relativa procura. Questo documento non è necessario nel caso in cui il rappresentante sia un agente di proprietà industriale.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tassa di presentazione*	Online	Cartacea
Fino a 5 prodotti	90 EURO	180 EURO
Per ogni prodotto aggiunto	10 EURO	20 EURO

*include la pubblicazione e l'esame, in caso di opposizione.

Costi di mantenimento per prodotto	Online	Cartacea
I quinquennio	0	0
II quinquennio	30 EURO	60 EURO
III quinquennio	40 EURO	80 EURO
IV quinquennio	50 EURO	100 EURO
V quinquennio	60 EURO	120 EURO

Per gli aggiornamenti, visitare www.inpi.pt (Industrial Property – Table of Fees = Proprietà Industriale – Tabella delle tasse).

È possibile ottenere assistenza per la tutela dei diritti di proprietà industriale incorporati in un progetto di maggior rilievo. Per ulteriori informazioni, andare agli indirizzi:

- www.inpi.pt (Propriedade Industrial – Apoios à PI)
- www.incentivos.qren.pt

Esame

La registrazione del disegno industriale non è concessa automaticamente. La domanda, dopo essere stata depositata, viene sottoposta a un esame formale e poi pubblicata online sull'Industrial Property Bulletin (Bollettino della proprietà industriale). Dopodiché trascorre un periodo di due mesi durante il quale chi ritenesse di potere essere danneggiato dall'eventuale concessione della registrazione può presentare opposizione.

Solamente in presenza di un'opposizione presentata da terzi, verrà effettuata un esame atto a valutare il carattere innovativo e i requisiti di originalità del disegno del quale è stata chiesta la registrazione.

È possibile ricorrere avverso le decisioni dell'INPI rivolgendosi al Lisbon Commercial Court (Tribunale commerciale di Lisbona) entro 2 mesi dalla pubblicazione della delibera sull'Industrial Property Bulletin.

Durata della tutela

La registrazione ha una validità di 5 anni a partire dalla data in cui è stata depositata la domanda e può essere rinnovata per periodi supplementari di 5 anni ciascuno fino a un massimo di 25 anni.

Per informazioni sul mantenimento di un diritto sul disegno industriale, consultare il sito: www.inpi.pt (Design - Maintenance).

Il pagamento delle tasse di mantenimento (ogni 5 anni) può essere effettuato direttamente online usando gli strumenti disponibili sul portale INPI-PT <https://servicosonline.inpi.pt/registos/main/start.jsp?timo=D&lang=EN>

Titolarità del diritto

La registrazione di un disegno industriale conferisce al suo detentore i seguenti diritti:

- la facoltà di impedire a terzi di produrre, fabbricare, vendere o sfruttare economicamente il disegno industriale tutelato senza il consenso del detentore;

- la facoltà di contrassegnare un disegno industriale come protetto così da dissuadere da potenziali violazioni (usando la locuzione "disegno industriale n." o le iniziali "DM no.");
- la facoltà di trasferire la registrazione o di concedere licenze a terzi per lo sfruttamento del disegno industriale, gratuitamente o a fronte di un pagamento;
- qualunque disegno industriale registrato beneficia altresì della tutela offerta dal copyright, a partire dalla data in cui è stato creato, o definito, in qualsivoglia forma.

Per ulteriori informazioni sull'argomento, consultare il sito: www.inpi.pt (Design – Maintenance = Disegno - Mantenimento).

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili

Industrial Property Code (IPC) – Decree-Law- no. 36/2003 (Codice della proprietà industriale – Decreto-legge n. 36/2003).

Amendments to the IPC – Decree-Law no. 143/2008 (Emendamenti all'IPC – Decreto-legge n. 36/2003).

Che cosa può essere tutelato

È possibile registrare i seguenti tipi di marchi: verbali, illustrati, eterogenei, sonori, tridimensionali, slogan e collettivi.

Non è possibile registrare marchi che:

- non abbiano un loro carattere distintivo;
- siano potenzialmente fuorvianti nei confronti del consumatore;
- siano contro la legge e l'ordine pubblico oppure offendano la morale e il comportamento decoroso;
- contengano simboli di uno Stato, emblemi governativi o di organismi stranieri, stemmi e blasoni, medaglie, nomi o ritratti di persone o segni che contengano un alto valore simbolico (come i simboli religiosi), salvo autorizzazione delle parti interessate;
- costituiscano la violazione dei diritti di un'altra persona o possano favorire atti di concorrenza sleale.

Per ulteriori informazioni su questo argomento: www.inpi.pt (Trademarks – What is a trademark? = Marchi – Che cosa è un marchio?).

Formalità

La domanda di registrazione può essere fatta online, servendosi del sito web INPI-PT:

www.inpi.pt (Online Services – Trademarks – Filing = Servizi online – Marchi – Deposito).

Se il segno da tutelare non è verbale, il richiedente deve presentare un'immagine del marchio al momento del deposito della domanda.

Il richiedente può anche avere bisogno di presentare documenti a dimostrazione di rivendicazioni fatte nella domanda, come la rivendicazione del diritto di priorità o dichiarazioni di assenso o autorizzazioni riguardo l'uso di componenti inclusi nel marchio.

Se il richiedente non risiede in Portogallo, può accedere direttamente ai servizi INPI indicando un recapito in Portogallo o fornendo un indirizzo e-mail o un numero fax utilizzabili per ricevere le comunicazioni. Se il richiedente ha incaricato ufficialmente un suo rappresentante, dovrà essere prodotta anche la relativa procura. Questo documento non è necessario nel caso in cui il rappresentante sia un agente di proprietà industriale.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

* Tassa di presentazione	Online	Cartacea
I classe	90 EURO	180 EURO
Per ogni classe supplementare	30 EURO	60 EURO

*include esame e pubblicazione.

Costi di mantenimento:	Online	Cartacea
Una classe	45 EUR	90 EURO
Per ogni classe aggiunta	30 EUR	60 EURO

Per le cifre aggiornate, andare alla pagina: www.inpi.pt (Industrial Property – Table of Fees = Proprietà industriale – Tabella delle tasse).

È possibile ottenere assistenza per la tutela dei diritti di proprietà industriale incorporati in un progetto di maggior rilievo. Ulteriori informazioni sono disponibili agli indirizzi:

- www.inpi.pt (Propriedade Industrial – Apoios à PI)
- www.incentivos.qren.pt

Esame

La registrazione del marchio non viene concessa automaticamente. La procedura della richiesta comin-

cia con la presentazione della domanda e include un esame ai sensi delle norme che disciplinano i marchi. La domanda, dopo essere stata depositata, viene sottoposta a un esame formale e quindi pubblicata online sull'Industrial Property Bulletin (Bollettino della proprietà industriale). Dopodiché c'è una fase durante la quale chi ritenesse di potere essere danneggiato dall'eventuale concessione della registrazione può presentare opposizione.

Al termine della fase oppositiva (il richiedente ha facoltà di replicare alle opposizioni presentate), la domanda viene sottoposta a un esame sostanziale, dopo la quale viene emessa una delibera.

Alla fine di questo procedimento – in assenza di motivi che giustifichino un rifiuto – il marchio viene considerato tutelato.

Normalmente, un marchio viene concesso in media 3 mesi dopo il deposito della domanda.

È possibile ricorrere avverso le decisioni dell'INPI rivolgendosi al Lisbon Commercial Court (Tribunale commerciale di Lisbona) entro 2 mesi dalla pubblicazione della delibera sull'Industrial Property Bulletin.

Durata della tutela

La registrazione rimane in vigore per 10 anni a partire dalla data in cui è stata concessa. Questo periodo è rinnovabile per periodi aggiuntivi di 10 anni a tempo indeterminato.

Durante il periodo di validità, gli elementi essenziali di un marchio non possono essere modificati.

Per informazioni sul mantenimento di un marchio, andare alla pagina: www.inpi.pt (Trade marks – Maintenance = Marchi - Mantenimento).

Il pagamento delle tasse di registrazione e di rinnovo può essere effettuato online sul sito web INPI-IT: <https://servicosonline.inpi.pt/registos/main/start.jsp?timo=M&lang=EN>

Titolarità del diritto

La registrazione di un marchio conferisce al suo detentore i seguenti diritti:

- la facoltà di impedire a terzi di usare segni, uguali o simili, su prodotti o servizi per i quali il marchio è stato tutelato, senza il previo consenso del detentore;
- la facoltà di contrassegnare i propri prodotti con la locuzione "Marca Registada" o le iniziali "M.R." così da dissuadere da potenziali violazioni;
- la facoltà di trasferire la registrazione o concedere licenze a terzi per lo sfruttamento del marchio, a titolo oneroso o gratuito.

Diritto di brevetto, compreso il certificato di utilità

Leggi applicabili

Industrial Property Code (IPC) – Decree-Law no. 36/2003 (Codice di Proprietà Industriale – Decreto-legge n. 36/2003).

Amendments to the IPC – Decree-Law no. 143/2008 (Emendamenti all'IPC – Decreto-legge n. 143/2008).

Che cosa può essere tutelato

La tutela può essere riconosciuta per le invenzioni che si dimostrino nuove, comportino un grado inventivo e abbiano applicabilità industriale.

Il richiedente deve porre particolare attenzione alla divulgazione al pubblico prima della domanda, in quanto questa è ammissibile solamente a determinate condizioni.

Non può essere tutelato da brevetto:

- scoperte, teorie scientifiche o metodi matematici;
- materiali o sostanze già esistenti in natura o materiali nucleari;
- creazioni estetiche;
- progetti, principi o metodi atti allo svolgimento di attività intellettuali nell'area dei giochi o nel campo delle attività economiche, come anche i programmi per computer, come tali, senza alcun contributo;
- presentazioni informative;
- metodi di trattamento chirurgico o terapeutico, come anche metodi diagnostici, sia rivolti alle persone che agli animali. Tuttavia, i prodotti, le sostanze e i composti usati in questi metodi possono essere tutelati.

Le invenzioni possono essere tutelate da due tipi di diritti di proprietà industriale: brevetti e modelli di utilità.

Brevetto o modello di utilità come orientarsi

La scelta spetta al richiedente, che dovrà prendere in considerazione i vantaggi e gli svantaggi di ciascun tipo di tutela prima di prendere una decisione. Tutelare un'invenzione servendosi di un modello di utilità comporta una procedura amministrativa più snella e veloce rispetto a quella prevista per un brevetto. Questo tipo di tutela non può però essere concessa a

invenzioni che riguardano materiali biologici oppure sostanze o procedimenti chimici (o farmaceutici). Con riferimento ai modelli di utilità, possono essere depositati due tipi di domande – con o senza esame. Le domande di brevetto, invece, devono essere sempre verificate in quanto l'esame è una parte fondamentale della procedura per la concessione di un brevetto. Il maggior vantaggio dei modelli di utilità è che al richiedente è richiesto solamente il pagamento della tassa di deposito. La tassa per l'esame può essere posticipata o persino non essere mai pagata. Questa tassa viene pagata solamente quando l'esame è ritenuto necessario (ad esempio, se il titolare vuole intraprendere un'azione legale).

Nel rapporto tra modello di utilità e brevetto esiste una certa flessibilità. In realtà, su richiesta del richiedente, un'invenzione che voglia essere tutelata dal modello di utilità può essere tutelata anche dal brevetto (o viceversa), simultaneamente o consecutivamente, entro un anno dalla data del primo deposito.

Per ulteriori informazioni, andare alla pagina:

www.inpi.pt (Patents – What is a patent? = Brevetti – Che cosa è un brevetto?).

Formalità

Una domanda di brevetto o di modello di utilità può essere fatta online servendosi degli strumenti disponibili sul sito web INPI-IT: www.inpi.pt (Online Services – Patents – Filing = Servizi online – Brevetti - Deposito).

Per presentare una domanda di brevetto o di modello di utilità, il richiedente deve produrre all'INPI, in lingua portoghese, la seguente documentazione:

- una descrizione che rivendichi il carattere innovativo e i tratti distintivi dell'invenzione;
- una descrizione dell'invenzione;
- bozze che possano essere richieste per una esauritiva comprensione della descrizione (se del caso);
- un compendio dell'invenzione;
- una rappresentazione grafica da pubblicare (se sono richieste le bozze per la comprensione del compendio);
- il pagamento delle tasse di domanda.

Se il richiedente non risiede in Portogallo, può accedere direttamente ai servizi INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale) indicando un recapito in Portogallo o fornendo un indirizzo e-mail o un numero fax utilizzabili per ricevere le comunicazioni. Se il richiedente ha incaricato ufficialmente un suo rappresentante, dovrà essere prodotta anche la rela-

tiva procura. Questo documento non è necessario nel caso in cui il rappresentante sia un agente di proprietà industriale.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tassa di presentazione	Online	Cartacea
Tassa deposito brevetto*	90 EURO	180 EURO
Tassa dep. Mod. di utilità**	50 EURO	100 EURO
Tassa esame mod.utilità	75 EURO	150 EURO

* include esame e pubblicazione.

** include la pubblicazione.

Costi di mantenimento

Non sono previsti costi di mantenimento fino alla IV annualità. Tutti gli importi aggiornati sulle successive annualità possono essere consultati alla pagina: www.inpi.pt (INPI – Introduction – Table of Fees = INPI – Introduzione – Tabella delle tasse).

Avviso: i pagamenti effettuati con modalità online beneficiano di sconti sostanziali.

È possibile ottenere assistenza per la tutela dei diritti di proprietà industriale incorporati in un progetto di maggior rilievo. Per ulteriori informazioni, andare agli indirizzi:

- www.inpi.pt (Propriedade Industrial – Apoios à PI)
- www.incentivos.qren.pt

Esame

La registrazione di un brevetto o di un modello di utilità non è concessa automaticamente. La procedura della richiesta comincia con la presentazione della domanda e include un esame ai sensi delle norme che disciplinano la tutela delle invenzioni.

Dopo essere stata depositata, la domanda di brevetto viene sottoposta a un esame formale e, 18 mesi dopo la data di deposito o di priorità, pubblicata online sull'Industrial Property Bulletin (Bollettino della proprietà industriale). In concomitanza con la domanda, il richiedente può chiedere che la pubblicazione sia anticipata.

Per un modello di utilità, i tempi previsti per la pubblicazione sono più brevi – 6 mesi anziché 18. In concomitanza con il deposito, o anche in data successiva (fino a 18 mesi dalla data di deposito o di priorità), il

richiedente può chiedere che la pubblicazione sia anticipata, o posticipata se desidera mantenere segreta l'invenzione.

Dopo la data di deposito, viene eseguita una ricerca per stabilire il grado inventivo e innovativo dell'invenzione. Questo rapporto viene consegnato solamente al richiedente e può essere un fattore importante nella decisione di estendere la tutela in altri paesi.

Dopo la pubblicazione della domanda, inizia il periodo utile per le opposizioni – per una durata di 2 mesi – durante la quale chiunque ritenesse di potere essere danneggiato dall'eventuale concessione della registrazione può presentare un esposto.

Una volta terminato il periodo utile per le opposizioni, la domanda viene sottoposta a un esame (sono escluse le domande di modelli di utilità per le quali non è stato richiesto l'esame e non è stato presentato alcun reclamo). A conclusione di questo procedimento viene data notifica della concessione (totale o parziale) o del rifiuto.

È possibile ricorrere avverso le decisioni dell'INPI rivolgendosi al Lisbon Commercial Court (Tribunale commerciale di Lisbona) entro 2 mesi dalla pubblicazione della delibera sull'Industrial Property Bulletin.

Durata della tutela

La durata di un brevetto è di 20 anni, a partire dalla data di deposito o di priorità.

La durata di un modello di utilità è di 6 anni, a partire dalla data di deposito o di priorità, ma può essere prorogata. Durante gli ultimi 6 mesi del periodo di validità, il titolare può richiedere un'estensione per un periodo aggiuntivo di 2 anni e, durante gli ultimi 6 mesi di questo periodo supplementare, può essere fatta richiesta di un secondo e ultimo periodo di estensione della tutela, sempre di 2 anni. La durata della tutela di un modello di utilità, incluse le 2 proroghe, non può superare i 10 anni, a partire dalla data in cui è stata depositata la domanda.

Le tasse di mantenimento per i brevetti e i modelli di utilità sono pagabili annualmente, e vengono denominate annualità.

Per avere informazioni sulle modalità previste per il mantenimento dei diritti di brevetto: www.inpi.pt (Patents – Maintenance = Brevetti - Mantenimento).

Il pagamento delle annualità può essere effettuato online dal sito web INPI-PT: <https://servicosonline.inpi.pt/registos/main/start.jsp?timo=P&lang=EN>

Titolarità del diritto

La concessione di un brevetto o di un modello di utilità conferisce al suo titolare i seguenti diritti:

- sfruttamento esclusivo dell'invenzione su tutto il territorio nazionale;
- facoltà di impedire a terzi di produrre, fabbricare, vendere o sfruttare economicamente il prodotto (o il procedimento) tutelato senza il previo consenso del titolare. Questo diritto impedisce altresì che terzi cerchino tutela per lo stesso prodotto o procedimento e utilizzino o applichino gli stessi mezzi o procedimenti divulgati nel brevetto (o nel modello di utilità) concesso;
- facoltà di contrassegnare i prodotti come protetti scoraggiando in tal modo da potenziali violazioni usando la locuzione "patented" (brevettato) o "patent no." (brevetto n.), o le abbreviazioni 'Pat. no.' (Br. n.), 'Utility model no.' (Modello di utilità n.), o 'M.U. no.' (M.U. n.) o 'U.M. no.';
- facoltà di trasferire il diritto o di concedere licenze a terzi per lo sfruttamento dell'invenzione, a titolo oneroso o gratuito.

Per avere informazioni riguardo le limitazioni sui diritti conferiti da un brevetto, andare alla pagina: www.inpi.pt (Patents – Maintenance – What rights are conferred? = Brevetto – Mantenimento – Quali sono i diritti conferiti?).

Domande di brevetto provvisorio

Di che si tratta

È una nuova modalità di richiesta di brevetto il cui approccio risulta più facile, più semplice e più accessibile:

- è sufficiente presentare una descrizione dell'invenzione, in lingua portoghese o inglese;
- mette in grado di stabilire la priorità di un'invenzione;
- ha una validità di 12 mesi e – in questo arco temporale – può essere convertita in una domanda definitiva.

La domanda di brevetto provvisorio può non essere ammissibile in alcuni Paesi come mezzo per stabilire la priorità di un'invenzione. Il richiedente deve sempre accertarsi sui requisiti previsti nei Paesi in cui chiede la tutela.

A quali necessità risponde la domanda provvisoria

- Capacità finanziaria insufficiente per la presentazione di una domanda completa;

- mancanza di tempo per valutare il potenziale di un'invenzione;
- mancanza di tempo per formalizzare una domanda di brevetto integrale nei casi in concomitanza con la necessità imminente di divulgare un'invenzione.

Modalità previste per la presentazione di una domanda provvisoria

- Fornire tutti i dati identificativi del richiedente;
- presentare un documento, in lingua portoghese o inglese, che descriva l'invenzione (ad esempio, uno scritto scientifico). Il documento descriverà l'oggetto della domanda in modo tale da rendere possibile la realizzazione dell'invenzione a una persona competente in materia;
- pagare la tassa (ridotta).

La domanda di brevetto provvisorio può essere fatta sul sito web INPI-PT: www.inpi.pt (Online Services – Patents – Filing = Servizi online – Brevetti - Deposito).

Quali sono i passi successivi

L'INPI invia al richiedente un rapporto di ricerca informandolo sull'attuale stato dell'arte (nel caso sia richiesto un rapporto).

Entro 12 mesi, il richiedente chiederà la conversione della domanda provvisoria in una domanda di brevetto definitivo.

Se la domanda di brevetto provvisorio non viene convertita entro 12 mesi, il richiedente perderà tutti i benefici e la domanda sarà considerata ritirata.

Modalità previste per la conversione di una domanda di brevetto provvisorio in una domanda definitiva

Presentare, in lingua portoghese, tutti i documenti necessari per una domanda di brevetto.

La domanda definitiva risultante dalla conversione non può contenere argomenti non presenti nella domanda provvisoria. Dopo avere richiesto la conversione, la procedura segue il normale iter previsto per una domanda completa.

Per ulteriori informazioni, andare all'indirizzo: www.inpi.pt (Patents – Protection in Portugal – Provisional Patent Application Brevetti – Tutela in Portogallo – Domanda di brevetto provvisorio)

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tasse	Online	Cartacea
Tassa di deposito	10 EURO	20 EURO
Tassa per il rapporto di ricerca	20 EURO	40 EURO
Conversione in domanda di brevetto definitivo	60 EURO	120 EURO

Per le cifre aggiornate, andare all'indirizzo:
www.inpi.pt (Industrial Property – Table of Fees Proprietà industriale – Tabella delle tasse).

Cosa fare in caso di contraffazione (disegni, marchi, brevetti)

Una volta che i diritti di proprietà industriale risultano tutelati, il titolare dispone di varie misure per contrastare la loro violazione:

- **se desidera che il trasgressore sia punito, può intentare una causa penale in tribunale presentando un esposto ufficiale alle autorità pertinenti (ASAE** - Authority for Economic and Food Safety = Autorità per la Sicurezza economica e alimentare, la GNR - Customs Brigade of the National Republican Guard = Brigate doganali della Guardia Nazionale Repubblicana, o al Public Prosecution Office = Ufficio del Procuratore della Repubblica). **L'INPI non accoglie né inoltra esposti relativi a violazioni.**
- Se si intende essere risarciti per i danni materiali e immateriali subiti a causa dell'attività di contraffazione, il titolare è tenuto a sapere che le violazioni danno luogo a responsabilità civili extracontrattuali e che il trasgressore può essere obbligato al risarcimento.

Chiunque infranga i diritti di un altro può trovarsi ad affrontare una pena detentiva, la confisca dei propri beni patrimoniali per il pagamento di multe di valore equivalente, sanzioni o risarcimenti, o essere costretto a cessare la propria attività commerciale (ad esempio con la chiusura della propria impresa).

Contatti utili

ASAE – Food Safety and Economic Authority
www.asae.pt

GNR – Fiscal Brigade of the National Republican Guard
www.gnr.pt

DGAIEC – Customs General Directorate
www.dgaiec.min-financas.pt

INPI – National Institute of Industrial Property
www.inpi.pt

PSP – Public Security Police - www.psp.pt

Diritti d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

Law no. 16/2008 – Amends and republishes the Copyright and Related Rights Code (Legge n.16/2008 – Emenda ed emana nuovamente il Codice del Diritto d'autore e diritti correlati).

Computer Programs Juridical Protection Regime – Decree-Law no. 252/94 (Regime di tutela giuridica dei programmi per computer – Decreto-legge n. 252/94).

Che cosa può essere tutelato

Le creazioni intellettuali di natura letteraria, scientifica e artistica sono tutelabili ai sensi del Codice del Diritto d'autore e diritti correlati.

Idee, procedimenti, sistemi, metodi operativi, algoritmi, concetti, principi o scoperte non sono tutelati da questo codice.

I programmi per computer che dimostrano un carattere creativo hanno diritto a una tutela analoga a quella prevista per le opere letterarie. Lo stesso criterio è applicato ai database.

La tutela di queste opere non dipende dalla loro diffusione, pubblicazione, impiego o sfruttamento.

Per ulteriori informazioni:

- <http://www.wigac.ml.pt/>
- <http://www.assoft.pt/>

Formalità

La registrazione dei diritti d'autore e dei diritti correlati è facoltativa e dichiarativa, e assicura soltanto una presunzione iniziale di paternità.

La registrazione di un'opera letteraria, artistica o scientifica va richiesta dal titolare (o titolari) dei diritti o dalle persone che lo rappresentano ufficialmente. La registrazione può essere fatta online alla pagina: <http://www.wigac.ml.pt/>

Per informazioni sulle modalità di registrazione di programmi per computer: <http://www.assoft.pt/default.asp?flag=1&idmenu=3&idsubmenu=25&idsubmenu=4&ind=0>

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

La registrazione all'**IGAC** – *Institution for the General Inspection of Cultural Activities* (Istituto di ispezione generale delle Attività culturali) è facoltativa.

Di seguito i costi:

- Tassa base: per ogni opera – 25 EURO
- Cessazione della registrazione – 10 EURO
- Certificato (per un'opera): 40 EURO

Esame

Non applicabile.

Durata della tutela

Normalmente i diritti d'autore decadono 70 anni dopo il decesso dell'autore anche nel caso in cui l'opera è stata pubblicata postuma.

I diritti correlati decadono dopo 50 anni:

- dalla rappresentazione o interpretazione dell'esecutore;
- dalla presentazione a cura dell'autore del fonogramma, videogramma o film;
- dalla prima trasmissione a cura di uno studio televisivo o radiofonico.

Titolarità del diritto

Normalmente, il copyright appartiene al creatore intellettuale dell'opera. La legge prevede alcune eccezioni, come nel caso di opere collettive o congiunte, oppure opere create a seguito di un contratto o di un ordine.

L'autore gode dei diritti patrimoniali e dei diritti morali. Quelli patrimoniali gli danno il diritto esclusivo di utilizzare l'opera o autorizzare terzi a usarla, interamente o in parte. Indipendente dai diritti patrimoniali, anche dopo un eventuale trasferimento o dopo la cessazione, l'autore detiene i diritti morali verso la sua opera, vale a dire il diritto di rivendicarne la paternità e assicurarne l'autenticità e integrità.

Cosa fare in caso di contraffazione (diritti d'autore e diritti correlati)

Se l'intenzione è quella di far punire i trasgressori, il titolare può presentare un esposto ufficiale alle autorità competenti: Institution for the General Inspection of Cultural Activities (IGAC), Authority for Economic and Food Safety (ASAE), National Republican Guard (GNR), Public Security Police (PSP), Public Prosecution Office.

Altri contatti utili per presentare esposti riguardanti la violazione dei diritti d'autore e diritti correlati:

- per e.mail: combatepirataria@igac.pt
- per posta: **IGAC** - Institution for the General Inspection of Cultural Activities

Palácio Foz, Praça dos Restauradores

Apartado 2616 , 1116 – 802 Lisboa

Tel. 351 21 321 25 00 – Fax: 351 21 321 25 66

or **Rua Gonçalo Cristovão**

n° 84, 5° Dt, 4000-264 Porto

Tel. 351.223.394.520 – Fax: 351.223.394.529

E-mail: igacgeral@igac.pt

Contatti utili

ASAE – Food Safety and Economic Authority

www.asae.pt

GNR – Fiscal Brigade of the National Republican Guard

www.gnr.pt

PSP – Public Security Police – www.psp.pt

IGAC – Institution for the General Inspection of Cultural Activities – www.igac.pt

DGAIEC – Customs General Directorate

www.dgaiec.min-financas.pt

Azioni Autorità doganali

Modus operandi delle autorità doganali portoghesi

Leggi applicabili

- Regolamento CE n. 1383/2003;
- Articolo XI, Regolamento n. 1383/2003, procedura semplificata per la distruzione dei prodotti;
- Regolamento CE n. 1892/2004;
- Decreto-legge n. 360/2007.

Normalmente, gli agenti doganali portoghesi intervengono a seguito di richiesta di intervento da parte del detentore dei diritti. Si noti che questa richiesta può basarsi solamente in presenza di un sospetto di contraffazione. Durante il periodo di validità della richiesta di intervento, se gli agenti doganali sospettano che un prodotto stia violando tali diritti, contatteranno l'esperto indicato dal detentore dei diritti affinché esamini i prodotti. Se i sospetti vengono confermati, i prodotti verranno temporaneamente trattenuti dalle autorità doganali in attesa che il detentore prenda delle misure.

A questo punto spetta al detentore decidere quali azioni intraprendere, se rivolgersi al tribunale per intentare una causa penale o tentare un accordo con il trasgressore.

Procedure

In presenza di un grave sospetto che i prodotti possano essere oggetto di violazione dei diritti di proprietà intellettuale dentro il territorio del Portogallo, è necessario contattare il Customs General Directorate (DGAIEC).

Per richiedere l'intervento delle autorità doganali, deve essere compilato il modulo "Application for Customs Intervention – National IP" (11.3011) oppure il modulo "Application for Customs Intervention – Communitarian IP" (11.3012), disponibili alle pagine: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/default.htm

Il modulo di domanda va presentato direttamente o inviato per posta a:

**Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo (DGAIEC)**

Direcção de Serviços de Regulação Aduaneira
Rua da Alfândega, n°5 r/c
1149-006 Lisboa

La richiesta viene esaminata dalla Direzione Generale delle Dogane. Se soddisfatti i requisiti necessari, verrà rimandata. Il richiedente sarà informato sulle decisioni prese e la richiesta sarà inoltrata a tutti gli uffici doganali nazionali. Normalmente, la durata della validità di queste richieste è di un anno e può essere prorogata per un ulteriore anno su richiesta del detentore legittimo.

Si noti che non è possibile calcolare in anticipo i costi di magazzinaggio e distruzione dei prodotti confiscati. I magazzini in cui vengono depositati temporaneamente i prodotti appartengono in gran parte a imprese private, le quali tengono in considerazione molti fattori nella determinazione del prezzo finale (il tempo effettivo in cui un dato spazio viene utilizzato per il deposito, il volume dei prodotti, ecc.). La distruzione dei prodotti viene eseguita dalle autorità doganali oppure è portata a termine da un'impresa esterna incaricata.

Ai sensi di legge, il detentore legittimo si prenderà carico dei costi di magazzinaggio e di distruzione dei prodotti.

Ulteriori informazioni alla pagina:

<http://www.dgaiec.min-financas.pt>

Contatti principali

Per impedire possibili violazioni dei vostri diritti di proprietà intellettuale, dovete contattare il DGAIEC (Customs General Directorate = Direzione Generale

delle Dogane). Così facendo, metterete quest'entità in grado di agire rapidamente e con le dovute informazioni sui prodotti e i diritti da tutelare.

È necessario presentare una domanda di intervento doganale al DGAIEC (Customs General Directorate). Per mettersi in contatto: Tel.: +351.21.881.3890
Email: dsra@dgaiec.min-financas.pt

Modi alternativi per affrontare le contraffazioni

A partire dal 23 ottobre 2008 è possibile affrontare il problema delle contraffazioni in Portogallo con un nuovo strumento – ARBITRARE – Arbitration Centre for Industrial Property, Domain Names, Companies and Designations (Centro di Arbitrato per la Proprietà Industriale, il Nomi di _Dominio, Società e Designazioni).

È possibile contattare questo centro per risolvere qualunque conflitto riguardante la proprietà industriale, i nomi di dominio, società, designazioni che non riguardano diritti inalienabili e che, per una legge speciale, non sono sottoposti esclusivamente a un tribunale ordinario o all'arbitrato forzoso.

Procedure

La documentazione procedurale, vale a dire l'istanza di sottomissione all'arbitrato e la risposta scritta, dovrà, di regola, essere inviata elettronicamente a: <http://www.arbitrare.pt>

Questa istanza deve contenere:

- l'identità delle parti e di tutte le entità coinvolte e i rispettivi recapiti;
- indicazione dei recapiti e degli indirizzi elettronici con i quali inviare le notifiche al ricorrente;
- un resoconto dei fatti e gli argomenti sui quali si basa l'istanza, così come una breve ma precisa presentazione delle rivendicazioni;
- menzione dei tipi di prove presentate o da presentare;
- indicazioni sul valore della controversia;
- indicazione della lingua da usare nella procedura arbitrale (portoghese o inglese).

L'istanza deve essere accompagnata da un patto compromissorio, dai documenti che l'avente diritto intende usare per dimostrare i fatti sui quali si basa l'istanza, come anche dalla prova di pagamento delle spese procedurali, entro i termini dei rispettivi regolamenti.

La controversia sarà risolta entro un periodo massimo di 6 mesi, fatta eccezione per i casi molto complessi, per i quali il limite di tempo può essere prorogato per ulteriori 6 mesi.

Per legge, la delibera dell'arbitro ha lo stesso potere esecutivo della sentenza di un tribunale di contea.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo:
<http://www.arbitrare.pt>

Per contattare l'Ufficio Nazionale della Proprietà Industriale

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Campo das Cebolas;

1149-035 Lisboa; Portugal

www.inpi.pt

Tel.: +351.21.881.8100, Fax: +351.21.886.9859

Email: atm@inpi.pt

Romania

Diritti derivanti dal disegno industriale

Leggi applicabili

Legge sul Disegno industriale n. 129/1992

Cosa può essere tutelato

Il disegno o il modello di un articolo bidimensionale o tridimensionale può essere tutelato a condizione che:

- sia nuovo;
- abbia un suo carattere individuale.

Inoltre un disegno o un modello non può essere tutelato se:

- è determinato da funzioni tecniche;
- ha scopi e aspetto contrari alla morale o all'ordine pubblico.

Tutti i dettagli al riguardo sono disponibili alla pagina: <http://www.osim.ro/desene/pdmi.htm>

Formalità

L'OSIM (Ufficio brevetti nazionale) distribuisce il modulo standard per la domanda di registrazione del disegno industriale. La domanda può essere depositata direttamente all'OSIM, anche attraverso e-mail.

La domanda contiene:

- il nome e l'indirizzo del richiedente;
- il nome e l'indirizzo del rappresentante (se nominato);
- una rappresentazione grafica e un'indicazione del prodotto;
- una breve descrizione degli elementi caratteristici del nuovo aspetto del prodotto;
- il nome e il recapito dell'autore del disegno.
- La domanda includerà in allegato anche:
 - la procura del rappresentante (se nominato);
 - copie delle riproduzioni grafiche del disegno;
 - pagamento delle tasse di domanda.

La rappresentanza di un agente di PI autorizzato è obbligatoria solamente per le persone che non abbiano un domicilio o una sede registrata in Romania, fatta eccezione per la procedura di deposito della domanda.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Per disegni individuali	EURO
Deposito della domanda:	
a) per il primo disegno	30
b) per ogni disegno aggiuntivo	10
Pubblicazione:	
a) per ogni immagine rappresentazione grafica, nello spazio standard (6x6cm) in bianco e nero	
b) per ogni rappresentazione grafica nello spazio standard (6x6cm) a colori	20
c) per gli elementi caratteristici (fino a 30 parole)	100
	10
Esame:	
a) per il primo disegno	50
b) per ogni disegno aggiuntivo	10
Emissione del certificato di registrazione:	
a) da 1 a 20 disegni	20
b) da 21 a 50 disegni	30
c) da 51 a 100 disegni	50
Mantenimento in conformità con il certificato di registrazione per ogni anno di tutela. Per i primi cinque anni:	
a) da 1 a 12 disegni	100
b) da 21 a 50 disegni	125
c) da 51 a 100 disegni	150
Rinnovo del certificato di registrazione per ogni anno di tutela:	
a) da 1 a 20 disegni	20
b) da 21 a 50 disegni	25
c) da 51 a 100 disegni	30

Esame

Dopo il deposito della domanda vengono verificate le condizioni formali. Se queste sono soddisfatte la domanda viene pubblicata nel BOPI (Official Bulletin of Industrial Property = Bollettino Ufficiale della Proprietà Industriale), a fronte del pagamento di una tassa. Le parti interessate possono presentare per iscritto un'opposizione alla registrazione del disegno.

Per la concessione del titolo la procedura più importante è l'esame sostanziale, che prevede di esaminare la domanda del disegno (o del modello) in merito alle caratteristiche individuali e di originalità, con un confronto effettuato sull'attuale stato dell'arte nel settore. Se la registrazione è approvata, a fronte del pagamento di una tassa, viene concesso un titolo di protezione, il Certificato di Registrazione del Disegno/Modello.

Durata della tutela

Il periodo di tutela del certificato di registrazione di un disegno è di non meno di 10 anni e non più di 25, a partire dalla data di deposito della domanda.

Titolarità del diritto

Durante il periodo di validità della registrazione del disegno, il titolare ha il diritto esclusivo di usare il disegno e impedire a terzi di usarlo senza il suo consenso. Il titolare ha il diritto di proibire a terzi di svolgere le seguenti azioni senza un'autorizzazione: riproduzione, fabbricazione, immissione sul mercato o offerta di vendita, importazione, esportazione o utilizzo di un prodotto il cui disegno applicativo è tutelato o di immagazzinare tale prodotto con gli scopi di cui sopra. Il diritto può essere trasferito interamente o in parte e può essere ereditato.

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili

Legge n.84/1998 sui Marchi commerciali e le Indicazioni geografiche.

Che cosa può essere tutelato

Un marchio non tutela il prodotto di per sé. È un segno che serve a distinguere i prodotti o i servizi appartenenti a una persona fisica o giuridica da quelli appartenenti ad altre persone.

Possono essere registrati come marchi commerciali: parole, compresi i nomi personali, bozze, lettere, numeri, elementi figurativi, forme 3-D, soprattutto la forma dei prodotti o del loro imballaggio, combinazioni di colori, anche come loro combinazione.

Sono esclusi dalla tutela e non possono essere registrati:

- ciò che non possiede un proprio carattere individuale;

- ciò che è in grado di fuorviare il pubblico sull'origine geografica, la qualità o la natura del prodotto o del servizio;
- ciò che è contrario alla morale o all'ordine pubblico.

Tutti i dettagli al riguardo sono disponibili alla pagina: <http://www.osim.ro/marci/pmarc.htm>

Formalità

Il diritto su un marchio appartiene alla persona fisica o giuridica che per prima deposita una domanda di registrazione del marchio, in conformità con i requisiti di legge. Il modulo di richiesta standard per la registrazione del marchio è messo a disposizione dall'OSIM gratuitamente. La domanda può essere depositata direttamente all'OSIM o per posta.

Per la registrazione di un marchio è richiesto che la domanda (scritta in lingua romena su un modulo standard) venga depositata presso l'OSIM, e che contenga:

- il nome e l'indirizzo del richiedente ;
- il nome e l'indirizzo del rappresentante (se nominato);
- un elenco dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione, in conformità con la Classificazione di Nizza.

La domanda dovrà includere in allegato anche:

- copie di riproduzioni grafiche del marchio;
- la procura (dove necessaria);
- il pagamento delle tasse di domanda.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tasse per marchi commerciali individuali	Euro
Deposito della domanda	10
Pubblicazione:	
a) in bianco e nero	30
b) a colori	100
Esame:	
a) per una classe di prodotti o servizi	
- in bianco e nero	110
- a colori	190
b) per ogni classe supplementare di prodotti e/o servizi	50
c) in aggiunta, per un elemento figurativo o un logo con una grafica speciale	30
Emissione del certificato di registrazione:	50
Rinnovo della registrazione	
a) per una classe di prodotti o servizi	
- in bianco e nero	120
- a colori	200
b) per ogni classe supplementare di prodotti e/o servizi	50
c) in aggiunta, per un elemento figurativo o un logo con una grafica speciale	30

Esame

Dopo il deposito della domanda di registrazione del marchio vengono verificate le condizioni formali. Se queste sono soddisfatte, la domanda verrà pubblicata sul BOPI (Official Bulletin of Industrial Property = Bollettino ufficiale della Proprietà industriale) a fronte del pagamento di una tassa.

Per la concessione del titolo viene avviata la procedura di esame sostanziale, che prevede l'esame dei requisiti di legge della domanda e le caratteristiche descrittive che ne definiscono l'anteriorità e il carattere distintivo; verrà quindi fatto un confronto con l'attuale stato dell'arte nel settore.

Se la registrazione è approvata, verrà concesso – a fronte del pagamento di una tassa – un titolo di protezione, il Certificato di registrazione del Marchio.

Le parti interessate possono presentare per iscritto un'opposizione alla registrazione del marchio.

Durata della tutela

Il periodo di tutela del certificato di registrazione di un marchio è di 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda. La tutela può essere rinnovata alla fine di ogni periodo decennale.

Titolarità del diritto

La registrazione di un marchio conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di usare il marchio per i prodotti e/o i servizi per i quali è stato registrato, e altresì il diritto di proibire a terzi di usarlo o copiarlo in modo fraudolento.

I diritti su un marchio individuale registrato o rinnovato possono essere trasferiti interamente o in parte, a titolo oneroso o gratuito. Un marchio collettivo non è trasferibile.

Importante:

- Si tenga in considerazione che dall'01/01/2007 – data in cui la Romania è stata annessa all'Unione europea, la tutela del marchio (e del disegno) comunitario è stata estesa alla Romania.
- Particolare attenzione va posta al conflitto tra marchio e nome commerciale: la data di priorità potrebbe fare la differenza in termini di tutela, ma il marchio offre la tutela più ampia.

Diritto di brevetto, compreso il certificato di utilità

Leggi applicabili

Legge n. 64/1991 sui brevetti.

Legge n. 350/2007 sui modelli di utilità.

Che cosa può essere tutelato

Un brevetto tutela la soluzione tecnica concretizzata in prodotti e/o procedimenti che risultino essere nuovi, comportino un grado inventivo e siano industrialmente applicabili.

Un modello di utilità tutela solamente i prodotti nuovi che siano industrialmente applicabili.

Tutte le informazioni attinenti sono disponibili alle pagine:

http://www.osim.ro/brevete/modele_utilitate.html

<http://www.osim.ro/brevete/pbrev.html>

Sono esclusi dalla tutela:

- scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici, programmi per computer; metodi di trattamento o diagnosi rivolti alle persone o agli animali;
- invenzioni contrarie all'ordine pubblico o alla morale.

Formalità

Il modulo di richiesta standard per la domanda di registrazione di un brevetto (o modello di utilità) è fornito gratuitamente dall'OSIM. La domanda può essere depositata direttamente all'OSIM, anche mediante posta elettronica.

La domanda prevede:

- il modulo per la richiesta di registrazione;
- la descrizione dell'invenzione;
- le rivendicazioni;
- bozze che fanno riferimento alla descrizione.

Le persone che non hanno domicilio o una sede registrata in Romania devono obbligatoriamente farsi rappresentare da persona legalmente autorizzata.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Procedura	Per brevetto (EURO)	Per modello di utilità (EURO)
Deposito della domanda	30	30
Pubblicazione della domanda	100	Non applicabile
Stesura e pubblicazione del rapporto di ricerca	100	100
Esame	400	Non applicabile
Pubblicazione della delibera di concedere ed emettere il titolo	100	400 (sono inclusi i primi sei anni di tutela)

Mantenimento in vigore dei brevetti

La I e la II annualità sono gratuite

III annualità 150 EURO;	X annualità – 280 EURO;
IV annualità 160 EURO;	XI annualità – 300 EURO;
V annualità 180 EURO;	XII annualità – 320 EURO;
VI annualità 200 EURO;	XIII – 340 EURO;
VII annualità 220 EURO;	XIV annualità – 370 EURO;
VIII annualità 240 EURO;	XV annualità – 400 EURO;
IX annualità 260 EURO;	Dalla XVI alla XX annualità 500 EURO ciascuno

Rinnovo dei modelli di utilità (dal VII al X anno di tutela): 500 EURO

Importante:

- A condizione che il richiedente o il titolare del brevetto (o modello di utilità) concesso non abbia rilevato o trasferito il diritto secondo i requisiti di legge o a fronte di un pagamento, il governo rilascia la concessione a un costo ridotto (fino al 50% dell'importo dovuto).
- Un'altra agevolazione è disponibile per le PMI, a condizione che i profitti siano reinvestiti in beni immateriali, come i DPI (brevetti, marchi commerciali, copyright, software).

Per ulteriori informazioni, si consulti il link: http://www.mimmc.ro/programe/profit_reinvestit2008

Esame

La domanda di brevetto verrà innanzitutto esaminata nei suoi aspetti formali. Se i requisiti formali sono stati soddisfatti, le tasse per il brevetto risultano pagate e non è stata presentata alcuna rinuncia, la domanda sarà pubblicata entro un periodo massimo di 18 mesi dalla data di deposito. La pubblicazione di una domanda di brevetto potrà essere accompagnata dalla pubblicazione di un rapporto di ricerca. Durante l'esame sostanziale, l'esaminatore controlla che l'invenzione:

- venga divulgata in modo chiaro e completo;
- sia nuova, comporti un certo grado inventivo e sia industrialmente applicabile.

La decisione se concedere o rifiutare la tutela sarà presa da una commissione d'esame sulla base di un rapporto stilato da un esaminatore. Il richiedente potrà presentare ricorso alla delibera entro 3 mesi dalla comunicazione. Tutte le decisioni saranno pubblicate sul BOPI, a fronte del pagamento di una tassa. Entro 6 mesi dalla pubblicazione, chiunque potrà chiedere la revoca – totale o parziale – del brevetto. Le argomentazioni a giustificazione di una siffatta richiesta devono concernere il mancato soddisfacimento dei requisiti di brevettabilità: originalità, grado inventivo, applicabilità industriale.

Per i modelli di utilità, la domanda è sottoposta alla seguente procedura:

- esame formale;
- effettuazione del rapporto di ricerca;
- pubblicazione della decisione favorevole alla registrazione e del rapporto di ricerca.

Per i modelli di utilità, non viene effettuato alcun esame sostanziale, e il certificato viene concesso sotto la responsabilità del richiedente.

Durata della tutela

Il periodo massimo di validità per un brevetto è di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda, a condizione che vengano pagate le tasse di mantenimento. Non è prevista la possibilità di rinnovo. Il periodo di tutela per un modello di utilità è di 6 anni, con la possibilità di rinnovo per un totale massimo di 10 anni.

Il mancato pagamento delle tasse di mantenimento o di rinnovo comporteranno la perdita dei diritti conferiti da un brevetto o da un modello di utilità.

Titolarità del diritto

Il brevetto (o il modello di utilità) conferisce al suo titolare il diritto di impedire a terzi di eseguire le seguenti azioni senza previa autorizzazione:

- per i prodotti (inclusi quelli ottenuti da un procedimento brevettato): fabbricazione, commercializzazione, offerta in vendita, utilizzo, importazione o immagazzinamento finalizzato alla commercializzazione, alla vendita o all'utilizzo;
- per i procedimenti (solamente quelli tutelati da brevetti, non quelli tutelati da modelli di utilità): l'uso.

I diritti sul brevetto (o sui modelli di utilità) possono essere trasferiti – interamente o parzialmente – mediante licenza o cessione e possono essere ereditati.

Diritti d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

Legge n. 8/1996 sul copyright.

Ai sensi della legge romena, un'opera che sia espressione della creazione intellettuale dell'autore sarà riconosciuta e tutelata, senza riferimento alla sua divulgazione al pubblico, ma semplicemente in virtù della sua creazione.

Che cosa può essere tutelato

Oggetto del copyright sarà l'opera originale frutto di una creazione intellettuale di natura letteraria, artistica o scientifica, a prescindere dal modo in cui è stata creata, dalla sua forma specifica o dalle modalità espressive utilizzate e indipendentemente dal merito o dallo scopo. Il diritto d'autore includerà anche le opere derivate realizzate da una o più opere preesistenti.

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina: <http://www.orda.ro/>

Formalità

Non sono previste formalità per garantire la tutela di questi diritti.

La registrazione al Registro Nazionale – diretto dall'ORDA (Romanian Copyright Office = Ufficio Romano Brevetti) – di opere audiovisive o programmi per computer è **facoltativa**.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Visto il suo carattere facoltativo, la tassa di registrazione può variare, a seconda del tipo di opera che si vuole registrare, da 15 a 150 EURO.

Durata della tutela

Il diritto d'autore per un'opera letteraria, artistica o scientifica ha origine assieme alla creazione dell'opera, a prescindere dalla forma specifica o dalla modalità di espressione della stessa.

L'autore di un'opera gode sia dei diritti morali che di quelli economici. I diritti morali consistono principalmente nel decidere se, come e quando l'opera verrà divulgata al pubblico e nell'esigere il riconoscimento della paternità dell'opera.

I diritti economici vigono per l'intero arco di vita dell'autore e, dopo la sua morte, saranno trasferiti per eredità, ai sensi del diritto civile, per un periodo di 70 anni, a prescindere dalla data in cui l'opera è stata legalmente divulgata al pubblico.

Titolarità del diritto

A meno che non sia stato dimostrato diversamente, la persona sotto il cui nome è stata divulgata l'opera al pubblico sarà il presunto autore, il quale avrà il diritto economico esclusivo di decidere se, come e quando utilizzare o sfruttare la sua opera, compreso il diritto di autorizzarne l'uso ad altri.

L'autore o il titolare del copyright può solamente trasferire i diritti economici ad altre persone mediante contratto, con una licenza esclusiva o no.

Cosa fare in caso di contraffazione

Per fare rispettare i diritti di PI, il titolare dispone dei seguenti strumenti:

- un'azione civile, mediante la quale il tribunale potrà disporre il risarcimento di tutti i danni al titolare nonché il richiamo o la rimozione dal mercato dei prodotti contraffatti o la distruzione degli stessi;
- un procedimento penale (soprattutto in presenza di una contraffazione di prodotti su larga scala con un importante impatto sul mercato). Per avviare

un procedimento penale, la denuncia da parte del titolare legittimo non ha carattere ingiuntivo dato che a condurre la causa sono le istituzioni statali. Tuttavia, è richiesta la piena cooperazione del titolare legittimo del PI. Il tribunale potrà disporre la reclusione o sanzioni economiche o il risarcimento dei danni per le perdite subite dal titolare.

Il foro competente per i casi di contraffazione è il tribunale di Bucarest, il quale dispone di una commissione esaminatrice specializzata.

Contatti utili

Inspectoratul General al Politiei Române (IGPR)

Romanian General Police Inspectorate (Ispettorato generale di Polizia)

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a României (Ministerul Public)

Public Ministry (Pubblico Ministero)

Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV)

National Customs Authority
(Autorità doganali nazionali)

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)

National Authority of Consumer Protection
(Autorità nazionale per la tutela del consumatore)

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM)

State Office for Inventions and Trade Marks
(Ufficio statale per le invenzioni e i marchi commerciali)

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)

Romanian Copyright Office
(Ufficio romeno del copyright)

Camera Nationala a Consilierilor

în Proprietate Industrială

National Chamber of IP Attorneys
(Camera nazionale dei Procuratori per la PI)

Camera de Comert si Industrie a României (CCIR)

Romanian Chamber of Commerce and Industry
(Camera di Commercio Industria Romana)

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România

(UPFR) Romanian Phonograms Producers
(Produttori romeni di fonogrammi)

International Federation

of the Phonographic Industry (IFPI)

(Federazione internazionale dell'Industria fonografica)
Federatia Internationala a Industriei Fonografice

Worldwide Customs Organizations (WCO)

Organizzazione mondiale delle dogane
Organizația Mondială a Vănilor

Organizația Mondială a Proprietății Intellectuale (WIPO) World Intellectual Property Organization (Organizzazione mondiale per la Proprietà intellettuale)

Azioni Autorità doganali

La legge applicabile è la n. 344/2005 riguardante le misure atte ad assicurare l'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale durante le operazioni doganali, che include gli articoli del Regolamento CE n. 1383/2003.

Procedure

Per assicurarsi l'intervento delle autorità doganali, il titolare legittimo della PI deve depositare una domanda e indicare ogni diritto di PI pertinente. Ciò consentirà alle dogane di confiscare qualunque prodotto sospetto di contraffazione dei diritti registrati in entrata o in uscita dalla Romania.

Le autorità doganali possono agire anche ex officio, senza quindi una domanda scritta, se sospettano che dei prodotti possano infrangere un diritto di PI valido in Romania. In siffatti casi, le procedure doganali vengono sospese e/o i prodotti confiscati. Vengono informati il titolare legittimo della PI e l'importatore (o la persona incaricata) dei prodotti coinvolti. Se la contraffazione viene confermata, i prodotti vengono distrutti (a condizione che il titolare legittimo si faccia carico dei relativi costi).

Per i dettagli della specifica procedura, si veda la pagina: <http://www.customs.ro/212/section.aspx>

Contatti principali

Autoritatea Națională a Vănilor

Str. Matei Millo nr. 13,
Sector 1, București
www.customs.ro

Modi alternativi per affrontare le contraffazioni

Un modo alternativo per affrontare le contraffazioni è attraverso il Tribunale dell'Arbitrato commerciale internazionale (The Court of International Commercial Arbitration), il quale può risolvere controversie o cause commerciali internazionali e nazionali e fornisce anche consulenza a titolo gratuito.

Maggiori dettagli sono disponibili all'indirizzo: <http://arbitration.ccir.ro/index.htm>

Le contraffazioni possono essere affrontate anche consultando la Legge sulla repressione della concorrenza sleale (*the Law on the Repression of Unfair Competition*). Ai sensi di questa legge, qualunque pratica commerciale fuorviante, come false dichiarazioni associate ad altre indicazioni, pratiche o azioni (il cosiddetto "free riding") è considerata concorrenza sleale.

La legge prevede la reclusione o sanzioni pecuniarie se viene presentata un'azione civile.

Infine un modo per impedire le contraffazioni è quello di proteggere le informazioni confidenziali di una società mediante apposite clausole nei contratti con i dipendenti. Così facendo, in realtà si crea una situazione di monopolio sul mercato. Tuttavia, la mancanza di una tutela formale non impedisce a terzi di raggiungere e utilizzare informazioni simili una volta che sono scoperte in modo indipendente.

Per contattare l'Ufficio Nazionale Brevetti

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM)

Str. Ion Ghica nr. 5,
030044, Sector 3, Bucuresti – Romania
www.osim.ro – office@osim.ro
0040(21) 306.08.00, 306.08.01-306.08.29

Spagna

Diritti derivanti dal disegno industriale

Leggi applicabili

Industrial Design Legal Protection Act 20/2003 (Legge 20/2003 sulla tutela legale del disegno industriale) e *Royal Decree 1937/2004 of Implementing Regulations to Act 20/2003* (Decreto reale 1937/2004 sui Regolamenti attuativi della Legge 20/2003).

Il testo completo delle norme è disponibile all'indirizzo: www.oepm.es

Che cosa può essere tutelato

Può essere tutelato l'aspetto complessivo di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalla forma, dalle linee, dai colori, dal tessuto, dai materiali utilizzati o sue decorazioni. I disegni possono essere bidimensionali o tridimensionali.

Non possono essere tutelati disegni che non presentano il requisito della novità o le caratteristiche della forma di un prodotto imposte unicamente dalla funzione tecnica del prodotto.

Formalità

Per depositare una domanda di registrazione di disegno industriale occorre compilare il Modulo di domanda 3201 *"Industrial Design Application"*, disponibile all'indirizzo: www.oepm.es, alla pagina: *Industrial Property > Forms > Industrial Designs > All forms*.

Negli spazi appositi devono essere inserite le rappresentazioni grafiche dei disegni da tutelare. La domanda non può riguardare oltre 50 disegni, e questi devono appartenere tutti alla stessa classe di prodotti. Questa restrizione non viene applicata nel caso di decorazioni bidimensionali. Per una guida alla compilazione del modulo, si può fare riferimento all'esempio allegato al modulo di domanda.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento delle tasse di domanda. Il pagamento può essere effettuato presso l'agenzia della banca LA CAIXA situata in prossimità dell'OPEM (Oficina Española de Patentes y Marcas), Paseo de la Castellana, 75-Madrid, (Spagna), utilizzando i moduli forniti allo sportello. In alternativa, è possibile richiedere i moduli di domanda per posta, telefono o e-mail (all'indirizzo informacion@oepm.es).

Dall'estero, è possibile effettuare un bonifico bancario sul conto corrente dell'OPEM aperto presso la banca La Caixa, coordinate IBAN: ES 22 2100 5038 31 0200001807 – SWIFT: CAIXES BB XXX allegando alla domanda la ricevuta del bonifico.

Presto sarà possibile effettuare il deposito e il pagamento direttamente online. Controllare sul sito web dell'OPEM la disponibilità del servizio.

La domanda può anche essere consegnata a mano, presso la sede dell'OPEM, Paseo de la Castellana 75, 28046 Madrid, tel. (+34) 902 157 530, o inviata per posta allo stesso indirizzo.

Dopo avere depositato la domanda – a mano o per posta – viene rilasciata una ricevuta che riporta il numero e la data di protocollo.

Sul sito www.oepm.es è disponibile l'opuscolo in lingua spagnola *"Manual informativo para los solicitantes de Diseños Industriales"*, che spiega le modalità per procedere al deposito di una domanda di registrazione di disegno industriale. È possibile presentare domanda di registrazione anche incaricando un mandatario, che diventa obbligatorio per i non residenti nell'Unione Europea. L'elenco dei mandatari specializzati in brevetti è disponibile sul sito www.oepm.es alla pagina: *Industrial Property > Who can offer advice and assistance in carrying out the formalities?*

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Per l'anno 2009, la tassa di registrazione è di 90,85 EURO (da 1 a 10 disegni) e di 305,43 EURO (fino a

50 disegni). Rivendicazioni di priorità, modifiche, sospensioni o opposizioni hanno un costo aggiuntivo. L'elenco completo di tutti gli importi è disponibile all'indirizzo: www.oepm.es, alla pagina: *Types of Protection > Industrial Designs > National designs > All fees*.

Il costo di rinnovo di un disegno registrato è di 103,24 EURO (fino a 10 disegni).

Per effettuare il rinnovo è necessario presentare il Modulo di domanda 3207, disponibile all'indirizzo www.oepm.es alla pagina: *Industrial Property > Forms > Industrial Designs > All forms*. La domanda deve essere presentata 6 mesi prima della scadenza di validità. Deve essere allegata la ricevuta del pagamento della tassa di rinnovo.

Esame

La domanda deve soddisfare tutti i requisiti formali. In presenza di eventuali violazioni di legge, ne viene data notifica all'indirizzo indicato sul modulo della domanda. Il richiedente può rispondere entro un mese o due mesi, a seconda dei casi. In presenza di qualunque impedimento alla registrazione della domanda, sarà inviata notifica all'indirizzo dichiarato e sarà data al richiedente l'opportunità di porre rimedio ai vizi riscontrati.

Se la domanda risulta completa in tutte le sue parti e gli eventuali errori o lacune vengono corretti in tempo utile, il disegno industriale viene registrato e inserito nel database dei disegni, disponibile sul sito web del SITADEx: <http://sitadex.oepm.es/ServCons/SitJurExpGra>. All'indirizzo www.oepm.es è anche possibile effettuare una ricerca dei disegni già registrati o ottenere informazioni utili per presentare opposizione alla registrazione di una domanda. Le opposizioni devono essere presentate entro 2 mesi dalla pubblicazione della concessione del diritto di tutela. L'intero iter amministrativo richiede in media 3 mesi. Tuttavia i tempi si riducono a 2 mesi, per le domande che soddisfano tutti i requisiti formali o per le quali eventuali errori e lacune sono prontamente corretti.

Durata della tutela

La tutela dura 5 anni ed è possibile rinnovarla per periodi di 5 anni fino a un massimo di 25 anni.

Titolarità del diritto

I disegni registrati possono essere trasferiti o concessi in licenza: operazioni che vanno comunque registra-

te sul database dell'OEPM. Gli appositi moduli sono disponibili all'indirizzo www.oepm.es.

Dopo la registrazione è possibile essere avvertiti dell'esistenza di una domanda potenzialmente in violazione dei propri diritti. In questi casi si può presentare opposizione all'OEPM (Modulo 3202).

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili

Le principali leggi applicabili sono:

Trade Marks Act 17/2001 (Legge 17/2001 sul Marchio) e *Royal Decree 687/2002 of Implementing Regulations to Act 17/2001* (Decreto reale 687/2002 sui Regolamenti attuativi della Legge 17/2001).

Il testo completo delle norme è disponibile all'indirizzo: www.oepm.es.

Che cosa può essere tutelato

Possono essere tutelate parole, loghi, immagini o qualunque altro segno distintivo, a condizione che non sia generico né descrittivo. Non sono consentiti segni tridimensionali, ingannevoli o illegali. Maggiori informazioni sull'argomento sono disponibili sul sito: www.oepm.es.

Il nome commerciale è il nome o la designazione che identifica l'impresa; esso viene usato per distinguerla da altre società che svolgono attività simili o identiche. Il nome commerciale non deve coincidere con la ragione sociale.

Un marchio invece distingue i prodotti che la società produce e commercializza o i servizi che fornisce.

Ad una stessa persona fisica o giuridica possono appartenere diversi nomi commerciali, identificativi di attività commerciali appartenenti a diversi settori economici. Così, un produttore di pantaloni può registrare il nome che usa nella sua attività di produzione, nei contatti con i fornitori, con i clienti, ecc. come nome commerciale.

Il segno o il nome con cui questi pantaloni vengono lanciati sul mercato rappresenta invece il marchio del prodotto.

Formalità

Per depositare una domanda di registrazione di marchio occorre compilare e depositare il Modulo di domanda 4101 "*Trade mark registration application*" (domanda di registrazione del marchio) o il Modulo

4301 "Trade name registration application" (domanda di registrazione del nome commerciale), disponibili all'indirizzo: www.oepm.es alla pagina: *Types of Protection > Trademarks and Trade Names > National trademark > All forms*.

Nell'opuscolo "Information manual for trade mark applicants" (Manuale informativo ad uso dei richiedenti di un marchio) sono riportati esempi esplicativi sulle modalità di compilazione delle domande di registrazione e informazioni utili sulle richieste di marchi e nomi commerciali. Si veda www.oepm.es alla pagina: *Types of Protection > Trademarks and Trade Names > National trademark > Informational Leaflets*. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento delle relative tasse. Il pagamento può essere effettuato presso l'agenzia della banca LA CAIXA situata in prossimità dell'OPEM (Oficina Española de Patentes y Marcas), Paseo de la Castellana, 75 – Madrid (Spagna), utilizzando i moduli forniti allo sportello. In alternativa è possibile richiedere i moduli di domanda per posta, per telefono o per e-mail (all'indirizzo informacion@oepm.es).

Dall'estero, è possibile effettuare un bonifico bancario sul conto corrente dell'OPEM attivo presso la banca La Caixa, coordinate IBAN: ES 22 2100 5038 31 0200001807 – SWIFT: CAIXES BB XXX allegando alla domanda la ricevuta del bonifico.

La domanda può anche essere consegnata a mano, presso la sede dell'OPEM, Paseo de la Castellana 75, 28046 Madrid, tel. (+34) 902 157 530, o inviata per posta allo stesso indirizzo.

Oltre alla ricevuta di pagamento, la domanda deve contenere le parole, i loghi, le immagini o qualunque altro segno si desidera tutelare.

Dopo avere depositato la domanda – a mano o per posta – viene rilasciata una ricevuta che riporta il numero e la data di protocollo.

Se si effettua il deposito o il rinnovo in modalità online si ha diritto a uno sconto del 15% sull'importo previsto. Il servizio è disponibile sul sito www.oepm.es alla pagina: *Virtual Office > Online payment*.

È possibile presentare domanda di registrazione anche incaricando un mandatario, che diventa obbligatorio per i non residenti nell'Unione Europea. L'elenco dei mandatarî è disponibile sul sito www.oepm.es

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Per l'anno 2009, la tassa di registrazione è di 154,38 EURO per ogni classe di prodotto o servizio (viene effettuato uno sconto del 15% se si usa la modalità online).

Rivendicazioni di priorità, modifiche, sospensioni o opposizioni hanno un costo aggiuntivo. Di seguito la tabella degli importi:

Procedura rapida	51,11 EURO
Priorità Estero	21,88 EURO
Opposizioni	44,29 EURO
Rinnovi (per ogni classe)	178,73 EURO

L'elenco completo è disponibile all'indirizzo www.oepm.es alla pagina *Types of Protection > Trademarks and Trade Names > National trademark > All fees*

Esame

La domanda depositata all'OPEM deve soddisfare tutti i requisiti formali e di liceità. L'iter d'esame viene completato entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda. In presenza di qualunque impedimento che renda impossibile la registrazione della domanda, sarà chiesto al richiedente di porre rimedio ai problemi riscontrati (data di presentazione, requisiti formali, divieti assoluti e relativi).

La domanda viene pubblicata sulla *Spanish Official Industrial Property Gazette* (Gazzetta ufficiale della Proprietà industriale Spagnola) entro 75 giorni dalla data di ricezione, a condizione che sulla domanda non siano stati riscontrati problemi formali e di liceità. In presenza di uno qualunque degli ostacoli di cui sopra, la domanda sarà pubblicata entro 5 mesi dalla data di ricezione dell'evidenza delle correzioni apportate a cura dell'OPEM.

Se invece la domanda risulta corretta o i problemi emersi durante l'esame sono risolti nei tempi previsti, la registrazione del marchio o del nome commerciale viene inserita nel database SITADEX.

Il richiedente riceve notifica dell'avvenuta registrazione e potrà ritirarlo.

È importante sapere che l'OPEM conduce una ricerca di anteriorità su ogni marchio o nome commerciale per il quale viene fatta richiesta di registrazione, al fine di accertare possibili incompatibilità con l'esistenza di altri marchi già registrati. Al richiedente viene notificato se i risultati della ricerca di anteriorità portano all'individuazione di domande che possano influire sui suoi diritti. Grazie a questa procedura, il futuro titolare sarà in grado di fare opposizione in presenza di nuove richieste di registrazione di marchi che si dimostrino incompatibili con il proprio marchio.

Durata della tutela

Il diritto di tutela di un marchio vale 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovato a tempo indeterminato per periodi consecutivi di 10 anni ognuno.

Titolarità del diritto

I marchi o nomi commerciali registrati possono essere trasferiti o concessi in licenza: operazioni che vanno comunque registrate sul database dell'OEPM. Gli appositi moduli sono disponibili all'indirizzo www.oepm.es.

Dopo la registrazione, si può essere avvertiti dell'esistenza di una domanda potenzialmente in violazione dei propri diritti. In questi casi è possibile presentare un'opposizione all'OEPM (Modulo 4104).

Diritto di brevetto (compresi i modelli di utilità)

Leggi applicabili

Patent Act 11/1986 and Royal Decree 2245/1986 of Implementing Regulations to Act 11/1986. (Legge 11/1986 sul Brevetto e Decreto reale 2245/1986 sui Regolamenti attuativi della Legge 11/1986).

Il testo completo è disponibile all'indirizzo: www.oepm.es.

Che cosa può essere tutelato

Può essere richiesto il brevetto per nuovo prodotto o un processo (metodo e procedimenti) ma anche per il miglioramento tecnico di un prodotto o processo già esistenti.

Un modello di utilità tutela le invenzioni il cui carattere inventivo è minore rispetto a quello posseduto dalle invenzioni tutelate da brevetto. Ad esempio, la forma nuova di un prodotto industriale che conferisce al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione.

Formalità

Per depositare una domanda di brevetto occorre compilare e depositare il Modulo di domanda 3101 disponibile all'indirizzo www.oepm.es, alla pagina: *Industrial Property > Forms > National Patent > In-*

ventions. L'opuscolo *Information manual for patent applicants* fornisce esempi di compilazione e tutte le informazioni utili al deposito. All'atto del ricevimento della domanda viene emesso da parte dell'OEPM una ricevuta di deposito con il numero della domanda e la data di protocollo.

Al modulo della domanda (di brevetto o di modello di utilità) va allegato quanto segue:

- una descrizione scritta (che descrive in cosa consiste l'invenzione e come funziona),
- una o più rivendicazioni (specificando gli elementi della propria invenzione che si vogliono proteggere in termini di caratteristiche di funzionamento tecnico),
- bozze (se necessarie) che illustrino l'invenzione,
- un riassunto (abstract) che include gli aspetti tecnici rilevanti. Quest'ultimo non è richiesto nel caso di domanda per il modello di utilità.

Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta di pagamento delle tasse di domanda. Il pagamento può essere effettuato presso l'agenzia della banca LA CAIXA situata in prossimità dell'OPEM (*Oficina Española de Patentes y Marcas*), Paseo de la Castellana, 75. Madrid, Spagna, utilizzando i moduli forniti allo sportello. In alternativa è possibile richiedere i moduli di domanda per posta, telefono o per e-mail (all'indirizzo informacion@oepm.es).

Dall'estero, è possibile effettuare un bonifico bancario sul conto corrente dell'OPEM aperto presso la banca La Caixa, coordinate IBAN: ES 22 2100 5038 31 0200001807 – SWIFT: CAIXES BB XXX allegando alla domanda la ricevuta del bonifico.

La domanda può anche essere consegnata a mano presso la sede dell'OEPM, Paseo de la Castellana 75, 28046 Madrid, tel. (+34) 902 157 530, o inviata per posta allo stesso indirizzo.

Dopo avere depositato la domanda – a mano o per posta – viene rilasciata una ricevuta che riporta il numero e la data di protocollo.

Se il deposito viene effettuato online si ha diritto ad uno sconto del 15%. Informazioni a riguardo sono disponibili sul sito www.oepm.es alla pagina: *Virtual Office>Online payment*. È importante tener presenti gli errori più comuni fatti dai richiedenti che possono essere causa di impedimento alla brevettabilità dell'invenzione:

- commercializzare il prodotto prima di brevettarlo,
- pubblicare il lavoro di ricerca prima di brevettarla,
- non brevettare l'invenzione e tenerla segreta,
- ritenere che ciò che non si conosce non esiste,
- non rispettare i periodi di priorità.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Per l'anno 2009, la tassa di deposito per la registrazione di un brevetto o di un modello di utilità è di 91,69 EURO; di seguito la tabella con gli importi principali:

Tassa di deposito	91,69 EURO
Ricerca e rapporto scritto	664,51 EURO
Esame sostanziale (facoltativo)	378,31 EURO
Tassa di concessione	28,25 EURO

Affinché le registrazioni rimangano in vigore e vengano mantenuti i diritti, a partire dal III anno (fino al X anno per i modelli di utilità o fino al XX anno per i brevetti) devono essere pagate le tasse di annualità.

Costi di mantenimento nel 2009:

I e II annualità	Compresa nella tassa di deposito		
III annualità	22,64 EURO	XII annualità	259,76 EURO
IV annualità	28,25 EURO	XIII annualità	298,22 EURO
V annualità	54,05 EURO	XIV annualità	337,03 EURO
VI annualità	79,77 EURO	XV annualità	375,57 EURO
VII annualità	105,36 EURO	XVI annualità	428,11 EURO
VIII annualità	131,15 EURO	XVII annualità	478,47 EURO
IX annualità	156,85 EURO	XVIII annualità	529,97 EURO
X annualità	182,59 EURO	XIX annualità	581,37 EURO
XI annualità	221,23 EURO	XX annualità	632,85 EURO

Rivendicazioni di priorità, modifiche, sospensioni o opposizioni hanno un costo a parte. L'elenco completo di tutti gli importi è disponibile all'indirizzo: www.oepm.es alla pagina: *Types of Protection > Inventions > National Patent > All fees*.

Le tasse di rinnovo devono essere pagate annualmente a partire dal III anno dalla data di deposito della domanda di brevetto. Il termine ultimo per il pagamento del rinnovo è calcolato dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto fino ai 3 mesi successivi. Se la concessione del titolo è ritardata si dovranno probabilmente pagare anche la IV e la V annualità.

Le tasse di rinnovo per un modello di utilità devono essere pagate annualmente a partire dal III anno dalla data di deposito della domanda.

Esame

Prima che venga emesso il rapporto di ricerca, la domanda viene sottoposta a un esame formale e tecnico che valuta se sussistono i requisiti di brevettabilità. Se la domanda è corretta, al richiedente viene notificata la notizia e viene data comunicazione anche del relativo pagamento delle tasse e del rapporto di ricerca.

Il rapporto di ricerca contiene lo stato dell'arte relativo all'invenzione e un parere scritto; esso viene inviato al richiedente prima della pubblicazione della domanda.

La domanda e il rapporto di ricerca vengono pubblicati 18 mesi dopo la data di deposito. La pubblicazione può essere anticipata su richiesta del richiedente il quale dovrà fare riferimento al Accelerated Grant Programme (programa de Concesión Acelerada de Patente nacional, CAP; Programma di concessione rapida).

Dopo la pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha due opzioni:

Concessione del brevetto senza un esame sostanziale

Se entro 3 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca il richiedente sceglie la procedura che non prevede l'esame sostanziale, la domanda viene concessa approssimativamente entro 8 mesi, dopo che terzi avranno avuto la possibilità di fare le loro osservazioni sulla brevettabilità dell'invenzione e il richiedente avrà avuto l'opportunità di commentare il rapporto di ricerca e modificare le rivendicazioni se ritenuto opportuno.

Iter di concessione che prevede un esame sostanziale

Se entro 3 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca il richiedente sceglie la procedura che prevede l'esame sostanziale, l'ufficio attende un periodo di 2 mesi per le possibili opposizioni. Dopodiché esamina la domanda e le eventuali opposizioni. Se ci sono obiezioni e sono state presentate opposizioni, l'ufficio emetterà una prima comunicazione contenente i risultati dell'esame sostanziale, dando al richiedente 2 mesi di tempo per rispondere e modificare le rivendicazioni, se ritenuto opportuno. Se la domanda continua a risultare non corretta, il richiedente avrà una seconda possibilità per correggerla. Dopo questa seconda comunicazione, l'esaminatore deciderà in via definitiva se concedere o respingere la domanda.

Procedura per i modelli di utilità

La domanda viene pubblicata per dare l'opportunità di presentare opposizione. Onde evitare possibili infrazioni rispetto a invenzioni già esistenti, è consiglia-

bile – in presenza di opposizioni – modificare quelle rivendicazioni oggetto dell'opposizione oppure far valere le proprie ragioni in quanto considerate appropriate. L'OEPM deciderà se concedere o respingere la domanda e ne manderà notifica al richiedente.

Durata della tutela

Il diritto di tutela per un brevetto concesso è di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda. Dopo la concessione, è previsto un pagamento annuale per le tasse di mantenimento. Il diritto di tutela per un modello di utilità concesso è di 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda.

Titolarità del diritto

Anche dopo la concessione del brevetto, l'OEPM ricopre un ruolo di rilievo: esso pubblica il brevetto sul proprio sito web e lo distribuisce a tutti gli uffici brevetti nel mondo, il che indubbiamente aiuta la sua divulgazione e quindi anche il suo lancio sul mercato. Qualora il titolare decida di trasferire o concedere in licenza la tecnologia tutelata dal brevetto, l'OEPM registra queste variazioni e le rende pubbliche. Se il titolare vuole commercializzare il brevetto, può pubblicare, attraverso l'OEPM, un'offerta di licenza e, in tal caso, i costi di mantenimento vengono ridotti del 50%. Gli appositi moduli sono disponibili al sito.

Cosa fare in caso di contraffazione (disegni, marchi, brevetti)

Per far valere i propri diritti di proprietà industriale si può ricorrere a vie legali sia in ambito penale sia civile. Il primo percorso consente di ottenere risultati più rapidi e chiari, purché vi siano elementi conformi al diritto penale.

I tribunali civili non sono altrettanto immediati, ma possono essere raggiunti risultati più significativi e possono essere trattati argomenti attinenti altre sfere legali. Un tribunale civile può disporre la cessazione di determinate azioni (vendita, commercializzazione), chiedere il risarcimento dei danni subiti e il ritiro, nonché la distruzione, dei prodotti.

Procedure penali/ Information Points

Dall'ottobre del 2004, i reati contro i diritti di proprietà industriale debitamente registrata sono perseguibili dai tribunali. In base alle risoluzioni del *Fast Trials Act* (Legge sul Rito Abbreviato), le forze dell'ordine e della sicurezza spagnole possono attuare le prime

azioni di prevenzione e confisca senza attendere le fasi del procedimento penale. Tuttavia, per assicurare l'efficacia del perseguimento di questi reati è indispensabile la sollecita collaborazione del titolare.

Ciò significa che il reato diventa perseguibile dal tribunale, ma è richiesto l'intervento del titolare per stabilire la natura (falsi o originali) dei prodotti confiscati dalla polizia e, in molti casi, per metterlo al corrente del crimine commesso che, a questo punto, sarà perseguito dal tribunale. Per raggiungere questi obiettivi e per porre domande o sollecitare informazioni sul titolare (o sul mandatario) in relazione all'appropriazione indebita dei diritti di proprietà industriale, è possibile contattare l'Ufficio spagnolo Brevetti e Marchi (Spanish Patent and Trademark Office) telefonicamente al n. (+34) 902157530, via fax (+34) 913496856 o all'indirizzo pirateria@oepm.es. Per denunciare un reato relativo a un'appropriazione indebita di diritti di proprietà industriale, è possibile chiamare la Polizia di Stato (091) o la Polizia Municipale (092); in alternativa ci si può recare al più vicino ufficio di Protezione civile (Civil Guard office) o chiamarlo al numero 062.

Per maggiori informazioni a riguardo, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo webmaster@guardiacivil.org, a cui è possibile accedere anche dal sito web www.guardiacivil.org, direttamente o attraverso il sito web del Ministero dell'Interno www.mir.es. Chi denuncia il reato, nella dichiarazione – scritta o verbale – deve anche dare indicazioni sulla propria identità e fornire tutti i dettagli disponibili riguardo le circostanze del caso. Queste informazioni sono estremamente utili per accelerare le azioni intraprese dalle forze dell'ordine e della sicurezza.

Ulteriori informazioni sui procedimenti giudiziari sono disponibili alla pagina www.oepm.es: *All about industrial property> Measures to counter industrial piracy> Court Proceedings*.

Diritti d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

Le principali leggi applicabili sono:

- *Consolidated version of the Intellectual Property Act of 11/11/1987, approved by Royal Legislative Decree 1/1996 of 12/04/1996* (Versione consolidata della Legge dell'11 novembre 1987 sulla Proprietà intellettuale, approvata con il Regio decreto legislativo 1/1996 del 12/04/1996) http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/RDLegislativo_1_1996.pdf

- *Royal Legislative Decree 281/2003 of 7/03/2003 establishing the Intellectual Property General Registry* (Regio decreto legislativo 281/2003 del 07/03/2006 che ha introdotto il Registro di Proprietà Intellettuale).

<http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/Reglamento-Registro.pdf>

Che cosa può essere tutelato

Il diritto d'autore tutela libri, opuscoli, scritti e altre opere della stessa natura; bozze, quadri, incisioni, litografie, fotografie e opere analoghe.

L'elenco completo di ciò che è incluso e ciò che è escluso dalla tutela è disponibile all'indirizzo:

<http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntellectual/PreguntasFrecuentes/PropiedadIntellectual.html#c>

Formalità

Le opere non necessitano di essere registrate in quanto la tutela è accordata dal puro e semplice fatto che sono delle creazioni. Tuttavia, la registrazione fornisce una solida prova che i diritti esistono e appartengono al suo creatore autore. Un altro grande vantaggio della registrazione è costituito dalla pubblicità che scaturisce dai diritti registrati.

Quando viene registrato un copyright, è sempre utile indicare la riserva del diritto d'autore usando il simbolo © se si tratta di un'opera o un servizio o il simbolo ® se si tratta di fonogrammi.

Per chiedere la registrazione, il modulo di domanda deve essere presentato – assieme alla documentazione attinente – a uno dei registri regionali o uffici provinciali del *Central Register of Intellectual Property* (Registro Centrale della Proprietà Intellettuale).

Le domande di registrazione devono includere:

Il modulo autorizzato della domanda di registrazione. Essendoci molti differenti moduli a seconda del tipo di opera o di registrazione, si prega di fare un controllo all'indirizzo <http://en.www.mcu.es/propiedadInt/CE/RegistroPropiedad/ImpresosSolicitud.html>:

- una copia dell'opera, dell'esecuzione o della produzione, nella forma e con gli strumenti indicati nel modulo autorizzato;
- la documentazione richiesta in ciascun caso dalla legislazione applicabile;
- la ricevuta del pagamento della relativa tassa., da effettuarsi dopo che, sul modulo verrà indicato – a cura del registro – l'ammontare dovuto.

La registrazione entra in vigore a partire dalla data in cui la richiesta viene depositata presso il registro.

Onde evitare confusione, è bene sapere che in materia di copyright (leggi, registro, procedure), in Spagna si deve sempre fare riferimento alla proprietà intellettuale, che cade sotto la giurisdizione del Ministero della Cultura, e ci si deve rivolgere al *General Registry of Intellectual Property* (Registro Generale della Proprietà Intellettuale).

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

All'atto del deposito, deve essere versata una somma pari a 12,43 EURO (per il 2009). Può essere richiesto il pagamento di altre tasse. Per un elenco completo delle tasse, si veda: <http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/RegistroPropiedad/Tasas.html>

Durata della tutela

Normalmente, la durata dei diritti d'uso comprende l'arco di vita dell'autore più i 70 anni successivi alla sua morte. La durata è diversa per i diritti morali e per i lavori degli autori deceduti prima del 1987.

Una volta che la tutela dei diritti è scaduta, l'opera (o il servizio) diventa di pubblico dominio e può essere usata da chiunque.

Titolarità del diritto

L'opera (o il servizio) può essere usata previa richiesta di autorizzazione al titolare dei diritti di tutela.

La divulgazione pubblica su Internet dell'opera (o del servizio) non implica che il titolare dei diritti abbia rinunciato al suo diritto di autorizzare l'uso dell'opera (o del servizio), né che abbia rinunciato ad ottenere delle royalties.

L'autorizzazione all'utilizzo dell'opera (o del servizio), è possibile richiederla direttamente al titolare dei diritti. Per alcune opere (o servizi), si possono contattare gli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale.

I diritti d'autore generalmente sono trasferibili tramite accordo scritto.

Cosa fare in caso di contraffazione (diritti d'autore e diritti correlati)

L'uso dell'opera (o del servizio) senza autorizzazione da parte del titolare potrebbe rappresentare una

violazione dei diritti di proprietà intellettuale. In caso di violazione, il titolare può avvalersi delle vie legali facendo riferimento alle norme previste in materia di codice civile o penale.

La pirateria, nei casi più gravi, è materia del Codice penale e può essere punita con ammende pecuniarie e condanne alla reclusione.

Si consiglia di rivolgersi a un avvocato specializzato sull'argomento, in quanto l'*Office of Intellectual Property* (Ufficio di Proprietà intellettuale) non fornisce consulenza legale né alle persone fisiche né a quelle giuridiche.

Azioni Autorità doganali

Modus operandi delle autorità doganali spagnole

Leggi applicabili

Le principali leggi applicabili sono:

- EC Regulation 1383/2003¹ (Regolamento CE n. 1383/2003²).
- Spanish Criminal Law (Diritto penale spagnolo)

Compiti delle autorità doganali:

- ispezionare i prodotti;
- trattenere i prodotti ispezionati qualora ritenuti sospetti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Scopo dell'intervento:

- Prodotti che sono o incorporano:
 - marchi,
 - brevetti,
 - disegni industriali,
 - certificati di protezione supplementare,
 - certificati di varietà vegetali,
 - indicazioni geografiche e denominazioni di origine.
- Matrici o stampi che consentono la falsificazione di segni o di prodotti.

Richiesta di intervento alle autorità doganali:

La presentazione di una richiesta d'intervento metterà il detentore legittimo del diritto di tutela in grado di trattenere i prodotti per un determinato periodo impedendo così la loro immissione nelle reti commerciali.

- Se durante un'ispezione, le autorità doganali sospettano che alcuni prodotti possano violare i diritti di proprietà intellettuale, hanno facoltà di tenere i prodotti in stato di fermo per 3 giorni.

- Le autorità doganali contattano il titolare e/o il licenziatario.

Quando il titolare (o il licenziatario) presenta richiesta di intervento:

- La richiesta di intervento deve essere fatta nell'apposito modulo www.aeat.es,
- Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - un certificato che attesta la titolarità e la validità del diritto di proprietà che si vuole rivendicare,
 - una dichiarazione in cui il titolare si assume ogni responsabilità verso terzi e i costi per la distruzione dei prodotti che violano i suoi diritti.
- La domanda deve essere inviata al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Speciali),
- L'amministrazione delle dogane emette una delibera con cui accorda o rifiuta l'azione richiesta e, in caso affermativo, può intervenire entro 1 anno. Il richiedente ha facoltà di chiedere la proroga di questo periodo,
- Se le dogane decidono di trattenere i prodotti, contattano l'importatore e il titolare del diritto,
- Il detentore del diritto ha a disposizione 10 giorni per intentare una causa in tribunale (civile o penale) al fine di far valere i propri diritti. Questo termine può essere prorogato di 10 giorni,
- Il detentore del diritto può esaminare la merce e persino prendere dei campioni se necessari a far valere le sue rivendicazioni legali,
- Se, trascorso un periodo di 10 giorni – e l'eventuale proroga – non viene avviata un'azione legale, le autorità doganali rilasciano la merce. Se, invece, l'azione legale è stata avviata, la merce viene trattenuta.

Se il titolare (o il licenziatario) non fa richiesta di intervento:

- Se entro 3 giorni il titolare (o il licenziatario) non presenta una richiesta di intervento, le autorità doganali autorizzano lo svincolo della merce.

Costi

Il costo per la distruzione dei prodotti può variare molto a seconda dell'ubicazione e della natura dei prodotti. La distruzione di prodotti contenenti sostanze tossiche, ad esempio, implica costi molto elevati. Non esiste un elenco ufficiale dei costi per la distruzione della merce. È possibile fare solamente delle stime. Una variazione notevole dei costi si rileva passando da un'area geografica all'altra. Ad esempio, a Valencia la distruzione dei prodotti contenuti in un

1. <http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>

2. <http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>

singolo container con una capacità di 9 tonnellate ha un costo di 1.620 EURO, mentre ad Algeciras il costo è di 9.000 EURO.

Inoltre, le aziende che operano in questo settore (distruzione di merci fraudolente) sono poche. Questo comporta un costo aggiuntivo per il trasporto dei prodotti dagli uffici doganali al punto in cui saranno distrutti.

Contatti principali

The National Association for the Protection of Trademarks (ANDEMA). (Associazione nazionale per la protezione dei marchi)
<https://www.camaras.org/publicado/andema/andema.html>

Spanish Customs Service
(Servizio delle Dogane spagnole)
www.aeat.es/aeat/aeat.jsp?pg=aduanas/es

Modi alternativi per affrontare le contraffazioni

Per affrontare la contraffazione non ci sono modi che prescindano dall'esercizio di azioni legali (civili o penali) dinanzi a un tribunale spagnolo. Per ulteriori informazioni sulle procedure giuridiche, si veda il paragrafo "Che cosa fare in caso di contraffazione".

Avviso sull'espletamento online delle formalità

L'OEPM nel 2009 ha introdotto nuove applicazioni elettroniche e modalità di pagamento online. Alcuni servizi sono già operativi; la disponibilità delle diverse applicazioni può essere verificata sul sito www.oepm.es > *Online formalities*.

Si prega di notare che tutti i moduli sono disponibili esclusivamente in lingua spagnola.

Per contattare l'Ufficio Brevetti Nazionale

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Paseo de la Castellana 75
28046 Madrid – Spain
www.oepm.es – información@oepm.es
0034 902 157 530

Gran Bretagna

Diritti derivanti dal disegno industriale

Leggi applicabili

The Registered Designs Act 1949 (Legge 1949 sul Disegno industriale registrato)

<http://www.ipo.gov.uk/regdesignactchanges.pdf>

Che cosa può essere tutelato

È possibile registrare i disegni che rispondono ai seguenti requisiti:

- deve essere nuovo
- deve avere un proprio carattere individuale

Per ulteriori informazioni sull'argomento, andare alla pagina: <http://www.ipo.gov.uk/types/designs>

In GB non possono essere registrati i disegni:

- che non sono nuovi;
- che non hanno un proprio carattere individuale;
- realizzati solamente per soddisfare una funzione tecnica;
- contro la politica del governo o la morale comune;
- contenenti bandiere protette ed emblemi internazionali.

Formalità

Per registrare bozze e modelli, è necessario riempire una domanda. Questa può essere scaricata all'indirizzo: <http://www.ipo.gov.uk/df2a.pdf>

La domanda può essere consegnata *brevi manu* o inviata per posta all'indirizzo: Intellectual Property Office, Concept House, Cardiff Road, Newport, South Wales, NP10 8QQ.

- La domanda per la registrazione di un disegno deve essere completo di illustrazioni del disegno, composto da bozze o foto o, in alcuni casi (lì dove il disegno è su una superficie piatta), campioni.

- Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della domanda. È possibile inviare un disegno in allegato alla domanda (intestato a *Intellectual Property Office*) oppure con carta di credito o carta prepagata ricaricabile.
- Le domande devono essere sottoposte all'*Intellectual Property Office* utilizzando il modulo DF2A.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

La tassa è di 60 PND.

Alla ricezione della domanda e del pagamento della tassa, un esaminatore ne verificherà l'ammissibilità. La tassa di domanda comprende la procedura di esame e un periodo quinquennale di tutela del disegno. La tutela del disegno può essere rinnovata ogni 5 anni per un ulteriore periodo quinquennale. Deve essere pagata la tassa di rinnovo: 130 PND per il II periodo, 210 PND per il III periodo, 310 PND per il IV periodo e 450 PND per il V periodo.

Un quadro aggiornato dei costi è disponibile alla pagina: www.ipo.gov.uk

Esame

Alla ricezione della domanda e del pagamento della tassa, un esaminatore ne verificherà l'ammissibilità. Normalmente entro 2 mesi, al richiedente verrà inviata una lettera con i risultati dell'esame.

In presenza di ostacoli alla registrazione del disegno, si dà al richiedente la facoltà di contestare le obiezioni sollevate.

In assenza di ostacoli, o se il richiedente riesce a contestare con successo le obiezioni, il disegno viene registrato nel UK Designs Register (Registro dei disegni industriali del Regno Unito) ed è pubblicato nel Registered Designs Journal (Giornale dei disegni industriali registrati).

La registrazione di un disegno normalmente richiede circa 3 mesi.

Durata

La tutela di un disegno dura 5 anni a partire dalla data di registrazione. Se il richiedente desidera prorogare il periodo di tutela, può richiedere un rinnovo ogni 5 anni. Tuttavia, la tutela di un disegno ha una durata massima di 25 anni.

Titolarità del diritto

Il diritto sul disegno risultante dalla registrazione conferisce il diritto esclusivo di usare il disegno e di autorizzare terzi al suo uso. Include il diritto di produrre, offrire, mettere sul mercato, importare, esportare o usare un prodotto in cui è incorporato il disegno o al quale è applicato, o immagazzinare lo stesso prodotto per gli scopi sopra menzionati.

Diritti derivanti dal Marchio

Leggi applicabili

The Trade Marks Act 1994 (Legge 1994 sui marchi)
<http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>

Che cosa può essere tutelato

È possibile registrare qualunque segno rappresentabile graficamente. Questi marchi possono essere una o più parole (compresi gli slogan), lettere e numeri. Possono essere composti da bozze; simboli; segni tridimensionali, come la forma e l'imballaggio dei prodotti; segnali sonori: strumentali o vocali; fragranze; colori.

Nel Regno Unito non è possibile registrare marchi che:

- descrivano i prodotti (o i servizi) o qualunque loro caratteristica;
- siano diventati abituali nella propria linea commerciale;
- non abbiano un carattere distintivo;
- abbiano forme tridimensionali, se la forma ha una sua funzione o aggiunge valore ai prodotti;
- siano emblemi protetti;
- siano offensivi;
- siano contro la legge, ad esempio, che promuovano farmaci illegali; o
- siano ingannevoli.

Per ulteriori informazioni sull'argomento, andare alla pagina: <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-about/t-whatism.htm>

Formalità

Per depositare la domanda per la registrazione di un marchio, è necessario:

- caratteristica, un logo, un'immagine o altro segno che chiaramente identifichi i prodotti e i servizi specificati da quelli di altre imprese commerciali;
- controllare se qualcun altro abbia già registrato o fatto domanda per registrare un marchio simile per prodotti o servizi simili;
- decidere la classe di appartenenza richiesta per i prodotti o i servizi in base all'elenco presente nella Classificazione di Nizza;
- compilare il modulo. Per la procedura di richiesta di registrazione, i richiedenti possono avvalersi dell'aiuto fornito alla pagina: <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-applying.htm>
- consegnarla brevi manu, inviarla modalità online <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-os-forms/tm3-introduction.htm>, o inviarla per posta.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tassa di deposito prima classe	200 PND
Ogni classe supplementare	50 PND

Tasse di rinnovo (ogni 10 anni)

Tassa di rinnovo prima classe	200 PND
Ogni classe supplementare	50 PND

Per le cifre aggiornate e maggiormente dettagliate, fare riferimento al sito: www.ipo.gov.uk

La tassa di deposito comprende la procedura di esame del marchio e un periodo decennale di tutela del marchio.

Ogni 10 anni, la tutela del marchio può essere rinnovata per un ulteriore periodo decennale. Deve essere pagata una tassa di rinnovo di 200 PND per la prima classe e 50 PND per ogni classe aggiuntiva.

La richiesta di rinnovo deve essere fatta entro gli ultimi 6 mesi del periodo di validità della registrazione.

Esame

Dopo avere depositato la domanda, questa verrà esaminata ai sensi del Trade Marks Act (Legge sui marchi) e, se accettata, verrà pubblicata nel Trade Mark Journal (Giornale dei marchi), in modo da consentire a chiunque di fare osservazioni relativamente all'approvazione della stessa o di presentare opposizione alla sua registrazione.

Alla fine del periodo previsto per poter presentare opposizione, pari a 6 mesi, in assenza di obiezioni o se queste sono state respinte, si procederà automaticamente alla registrazione del marchio.

Verrà emesso un certificato di registrazione a garanzia della tutela del marchio.

Durata della tutela

La registrazione rimane in vigore per un periodo di 10 anni a partire dalla data in cui è stata presentata la domanda. Questo periodo è rinnovabile a tempo indeterminato per periodi addizionali di 10 anni.

Titolarità del diritto

La registrazione di un marchio conferisce al suo titolare i seguenti diritti:

- la facoltà di impedire a terzi di usare senza il consenso del titolare qualunque segno, identico o simile, sui prodotti o servizi per i quali è stato registrato il marchio;
- la facoltà di usare il simbolo ® per dissuadere potenziali trasgressori;
- la facoltà di vendere o trasferire la titolarità o concedere a titolo oneroso licenze d'uso a terzi per lo sfruttamento del marchio.

Diritto di brevetto

Leggi applicabili

The Patents Act 1977 (Legge 1977 sui brevetti)
<http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf>

Che cosa può essere tutelato

La tutela può essere accordata se un prodotto è nuovo, comporta un grado inventivo e ha un'applicazione industriale.

Un brevetto non può essere concesso per:

- scoperte, teorie o metodi scientifici o matematici;
- opera letterarie, teatrali, musicali o artistiche;
- attività mentali che aiutino a risolvere giochi o a realizzare vendite;
- presentazioni informative o certi programmi per computer;
- varietà vegetali o razze animali;
- metodi diagnostici o di trattamento medico;
- ciò che va contro le politiche pubbliche o la morale.

Formalità

La domanda di brevetto può essere fatta online. È possibile anche scaricare il documento e poi presentare la domanda brevi manu, oppure trasmetterlo via fax o spedirlo per posta. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: <http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-applying/p-apply.htm>

Una domanda di brevetto deve includere:

- informazioni sufficienti perché altri possano realizzare la vostra invenzione;
- bozze che mostrino le caratteristiche tecniche e la struttura dell'invenzione
- un estratto, un breve compendio (che non superi le 150 parole) dell'invenzione che includa le caratteristiche tecniche più importanti dell'invenzione;
- le rivendicazioni, una spiegazione dell'invenzione che si vuole tutelare;
- un recapito in GB a cui possa essere inviata la corrispondenza.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Tassa di deposito	30 PND
Tassa per il rapporto di ricerca	100 PND
Tassa per l'esame	70 PND

Costi di mantenimento nel 2009:

Anno 5	50 PND	Anno 13	210 PND
Anno 6	70 PND	Anno 14	230 PND
Anno 7	90 PND	Anno 15	250 PND
Anno 8	110 PND	Anno 16	270 PND
Anno 9	130 PND	Anno 17	300 PND
Anno 10	150 PND	Anno 18	330 PND
Anno 11	170 PND	Anno 19	360 PND
Anno 12	190 PND	Anno 20	400 PND

La tassa di deposito, pari a 30 PND, può essere pagata entro 12 mesi. La tassa per il rapporto di ricerca è di 100 PND, quella per l'esame è di 70 PND.

Non sono richieste altre tasse fino al IV anno, dopodiché è dovuta una tassa di rinnovo annuale.

Per gli aggiornamenti e maggiori informazioni sui costi, fare riferimento al sito: www.ipo.gov.uk

Esame

Un brevetto non viene concesso automaticamente. Una volta che la domanda è stata depositata:

- è necessario un esame formale, che sarà effettuato entro 12 mesi dalla data della domanda, durante il quale sarà fatto un esame comparativo dell'invenzione per il quale si chiede il brevetto con brevetti e documenti già pubblicati, così da verificare che l'invenzione sia veramente nuova e abbia caratteri inventivi.
- 18 mesi dopo la data di domanda, l'invenzione verrà pubblicata nel *Patent Journal* (Giornale dei brevetti).
- La richiesta di esame deve essere fatta entro 6 mesi dalla data di pubblicazione, durante i quali la domanda verrà esaminata sulla presenza di eventuali lacune.
- se le lacune riscontrate possono essere risolte, la domanda sarà approvata. Il brevetto verrà ripubblicato nel suo formato riveduto.

Durata della tutela

La durata di un brevetto è di 20 anni dalla data di deposito della domanda o dalla data di priorità.

Titolarità del diritto

La concessione di un brevetto conferisce al suo titolare i seguenti diritti:

- facoltà di impedire a terzi di produrre, fabbricare, vendere, importare o sfruttare il prodotto (o il procedimento) tutelato senza previo consenso del titolare;
- sfruttare l'invenzione su tutto il territorio nazionale;
- facoltà di contrassegnare i prodotti come tutelati, così da dissuadere potenziali trasgressori usando la dicitura brevettato (patented) o il numero del brevetto;
- facoltà di trasferire il diritto o di concedere licenze a terzi per lo sfruttamento a titolo oneroso dell'invenzione.

Cosa fare in caso di contraffazione (disegni, marchi, brevetti)

In qualità di titolare legittimo di una PI, potete mostrare che la vostra PI è tutelata e intraprendere un'azione legale servendovi degli articoli del diritto civile per chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo e/o reclamare il risarcimento dei danni se il vostro diritto di PI è stato violato. Si consiglia di rivolgersi a un avvocato o a un mandatario brevettuale, prima di addentrarsi in una controversia legale.

Può valere la pena, comunque, cercare di trovare una soluzione direttamente con il trasgressore, per esempio attraverso una mediazione, prima di intraprendere una costosa azione legale,

L'uso non autorizzato della proprietà intellettuale è, in alcuni casi, un reato penale e può condurre a un procedimento giudiziario ai sensi del Paragrafo 94 della Legge sul Marchio con riferimento alla violazione del marchio (Section 94 of the Trade Mark Act in relation to trade mark infringement). In presenza di sufficienti prove, la polizia britannica o i trading standard officers (i funzionari del Trading Standard Office) possono avviare un procedimento penale ai sensi della legge sul marchio. L'Intellectual Property Office (l'Ufficio di proprietà intellettuale) non è responsabile del lavoro di vigilanza del Register of Trade Marks (Registro dei marchi).

Se sospettate che qualcuno stia spacciando per autentici prodotti (o servizi) contraffatti utilizzando il vostro marchio, dovrete rivolgervi al più vicino Trading Standards Office. tutte le informazioni utili sul sito web: www.tsi.org

Potete anche chiedere un aiuto professionale a un avvocato o a un mandatario.

È stata pubblicata, in collaborazione con il National IP Crime Group, una guida intitolata The Supply Chain Tool Kit, al fine di accrescere la consapevolezza del reato contro la PI nelle catene di fornitori commerciali autorizzati e offrire utili consigli su come rafforzare e proteggere il patrimonio della proprietà intellettuale.

<http://www.ipo.gov.uk/ipctoolkit.pdf>

Ulteriori informazioni possono essere trovate agli indirizzi:

<http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-manage/d-useenforce.htm>

<http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-manage/p-useenforce.htm>

Diritti d'autore e diritti correlati

Leggi applicabili

The Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Legge 1988 sul diritto d'autore, disegni industriali e brevetti). <http://www.ipo.gov.uk/cdpact1988.pdf>

Che cosa può essere tutelato

Il diritto d'autore tutela le opere creative e artistiche realizzate in modo indipendente, ovvero:

- opere scritte, romanzi, articoli di giornale, testi per canzoni, manuali d'istruzioni;
- opere teatrali, danze, mimi;
- creazioni musicali, registrazioni sonore;
- opere artistiche, fotografie, sculture, film e programmi televisivi e radiofonici;
- software e database.

Formalità

Nel Regno Unito non esiste una registrazione ufficiale per il diritto d'autore. Nella misura in cui un'opera viene creata e le viene data una forma di attuazione tangibile, l'opera originale si qualifica per la tutela del copyright se rientra in una delle categorie del materiale tutelato da diritto d'autore.

Costi

Nel Regno Unito non sono previste tasse da pagare per la tutela del diritto d'autore.

Esame

Non applicabile.

Durata della tutela

La durata della tutela del diritto d'autore per un'opera dipende dalla categoria o tipo di opera ed è normalmente calcolata a partire dalla data di decesso del suo creatore.

Opere scritte, teatrali, creazioni musicali, artistiche e film:

- l'arco di vita dell'autore più 70 anni a partire dall'anno in cui è avvenuto il decesso.

Registrazioni sonore:

- 50 anni a partire dalla fine dell'anno in cui è stata fatta la registrazione o, se pubblicata durante questo periodo, 50 anni dalla fine dell'anno della pubblicazione

Programmi radiofonici e/o televisivi:

- 50 anni dalla fine dell'anno in cui è stato fatto il programma

Pubblicazione di edizioni:

- 25 anni dalla fine dell'anno della prima pubblicazione dell'edizione.

La tutela non può essere prorogata oltre questi periodi.

Titolarità del diritto

Normalmente, il diritto d'autore appartiene al creatore o autore dell'opera. La legge prevede alcune eccezioni, come nel caso del lavoro dipendente, di opere collettive o congiunte o opere realizzate a seguito di contratto o ordinativo.

La titolarità del diritto d'autore conferisce il diritto di autorizzare o proibire quanto segue in relazione all'opera:

- copiare l'opera in qualsivoglia maniera;
- pubblicazione di copie dell'opera;
- noleggiare o dare in prestito copie dell'opera;
- rappresentare, esporre o eseguire l'opera in pubblico;
- trasmettere l'opera o altre comunicazioni al pubblico con mezzi elettronici;
- realizzare un adattamento dell'opera;
- la facoltà di trasferire il diritto o di concedere licenze a terzi per lo sfruttamento dell'invenzione a titolo oneroso.

Cosa fare in caso di violazione del copyright (diritti d'autore e diritti correlati)

Il diritto d'autore è essenzialmente un diritto privato, per cui tutte le decisioni su come far valere i vostri diritti, come ad esempio cosa fare quando la vostra opera tutelata da copyright è usata senza il vostro permesso, normalmente spettano al titolare del diritto.

Se l'opera – interamente o una sua parte cospicua – è stata adoperata senza permesso e non è applicabile nessuna delle eccezioni previste, si può affermare che il diritto d'autore è stato violato.

Anche se non siete tenuti a farlo, è consigliabile provare una conciliazione direttamente con la parte che si ritiene abbia violato il copyright.

Non si può risolvere la questione direttamente con la parte che ha violato il diritto, si potrà adire per vie legali. Ci si potrà rivolgere a una delle molte organizzazioni che rappresentano i titolari di copyright le quali, oltre a darvi consulenza, potranno – se siete un associato – agire a nome vostro.

Se dovrete ricorrere alle vie legali, sarà importante sapere che il tribunale può:

- far sì che il trasgressore cessi di violare il copyright emanando un decreto ingiuntivo;
- fissare il risarcimento dei danni subiti dal titolare del copyright;
- far sì che la parte usurpatrice consegni i prodotti al titolare del copyright.

L'intenzionale violazione del copyright su scala commerciale può costituire reato penale, il che vuol dire che si dispone di ulteriori possibili soluzioni.

È stata pubblicata, in collaborazione con il *National IP Crime Group*, una guida intitolata *The Supply Chain Tool Kit*, al fine di accrescere la consapevolezza del reato contro la proprietà intellettuale nelle catene di fornitori commerciali autorizzati e offrire utili consigli su come rafforzare e proteggere il patrimonio della PI.

<http://www.ipo.gov.uk/ipctoolkit.pdf>

Disegni non registrati nel Regno Unito

Leggi applicabili

The Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Legge 1988 sul diritto d'autore, disegni industriali e brevetti). <http://www.ipo.gov.uk/cdpact1988.pdf>

Che cosa può essere tutelato

Il diritto sul disegno industriale britannico non registrato tutela la forma interna o esterna o la configurazione di un disegno originale.

Non è possibile tutelare nessuna delle angolazioni bidimensionali di un disegno, come ad esempio gli schemi. Per queste ci si può garantire la tutela tramite il copyright o il disegno registrato.

Formalità

Un disegno non registrato è un diritto automatico per il quale non è prevista alcuna registrazione. Il

diritto esiste automaticamente con la creazione del disegno; tuttavia, può tornare utile avere una traccia scritta di quando il disegno ha acquisito per la prima volta una forma materiale e di quando i prodotti realizzati dal disegno sono stati messi in vendita o a noleggio.

Costi (riferiti alla data di pubblicazione)

Non sono previsti costi associati ai disegni non registrati.

Esame

Non applicabile.

Durata della tutela

Il diritto su un disegno non registrato dura 10 anni dalla data della prima commercializzazione dei prodotti realizzati con il suddetto disegno, o 15 anni dalla data della creazione del disegno. Fa testo la data antecedente. Per i primi cinque anni, il titolare può impedire a chiunque di copiare il disegno. Per il periodo rimanente, il disegno è soggetto a una [concessione in] licenza del diritto. Questo significa che chiunque ha il diritto di avere una licenza per produrre e vendere prodotti realizzati dal disegno.

Titolarità del diritto

Un disegno non registrato conferisce al suo titolare il diritto di impedire a chiunque di copiare la forma o la configurazione del prodotto.

Azioni Autorità doganali

Modus operandi delle autorità doganali

Leggi applicabili

- EC Regulations no. 1383/2003 (Regolamenti CE n.1383/2003);
- Goods Infringing Intellectual Property Rights (Customs) Regulations 2004 (Regolamenti 2004 sui prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale (Dogana))
- Trade Marks Act 1994 (Legge 1994 sui marchi)
- Trade Marks(Customs) Regulations 1994 (Regolamenti 1994 sui marchi (Dogana))

- Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Legge 1988 sul copyright, i disegni industriali e brevetti)
- Copyright (Customs) Regulations 1989 (Regolamenti sul copyright (Dogane)).

Il Regolamento CE n.1383/2003 del Consiglio consente al titolare del diritto di presentare una domanda alla UK HM Revenue and Customs di interdire l'ingresso nella Comunità e l'esportazione o la riesportazione dalla Comunità di prodotti contraffatti e prodotti che violano:

- brevetti;
- varietà vegetali nazionali o della Comunità;
- denominazioni di origine; o
- indicazioni geografiche e designazioni geografiche.

Procedure

Se volete l'intervento delle autorità doganali nel Regno Unito, è necessario:

- riempire il modulo C1340 (Intellectual Property Rights Application = Domanda per i Diritti di Proprietà intellettuale), oppure
- se volete l'intervento delle dogane in due o più stati membri, riempire il modulo C1340A (Community Intellectual property Rights Application = Domanda per i Diritti comunitari di Proprietà intellettuale).

Quando viene presentata la domanda, è necessario compilare e firmare entrambe le parti del modulo, compresa la dichiarazione presente nell'Annex 1B (Allegato 1B) o l'Annex IIB (Allegato IIB) per le richieste comunitarie.

I moduli sono disponibili all'indirizzo:
<http://customs.hmrc.gov.uk>

È necessario fornire:

- una descrizione dettagliata dei prodotti così da mettere le autorità doganali in grado di riconoscerli;
- qualunque informazione di cui si dispone riguardante il tipo o lo schema di frode
- il nome e l'indirizzo della persona da contattare;
- un'evidenza che dimostri di essere il titolare dei diritti.

Le domande vanno inviate alla dogana:

- 30 giorni lavorativi prima della data presunta di importazione o esportazione dei prodotti contraffatti;
- in data anteriore a quella in cui desiderate che abbia inizio il periodo di monitoraggio.

Se non avete depositato una domanda, è possibile che riceviate una notifica per caso sospetto di prodotti contraffatti scoperti durante il corso delle ispezioni doganali, e che siate invitati a presentare una domanda entro tre giorni lavorativi. Le autorità doganali possono trattenere tali prodotti non oltre tre giorni, in attesa della domanda di intervento. La mancata presentazione della domanda entro questo termine darà luogo allo svincolo della merce.

Le domande vanno inviate a

HM Customs & Excise

Intellectual Property Rights

Bowman House

100-102 Talbot Street

Nottingham, NG1 5NF

La presentazione della domanda non è soggetta ad alcun costo, ai sensi del Regolamento CE. Saranno però a carico del titolare del diritto tutte le spese per il magazzinaggio e la distruzione della merce. Si dovrà anche risarcire la dogana di tutte le spese legali, qualora risulti che i prodotti in questione non violano alcun diritto di PI.

Contatti principali

Per impedire possibili violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, si dovrà contattare la HM Revenue & Customs, riempire l'apposito modulo e fornire tutte le informazioni sui prodotti e i diritti da tutelare.

Per ulteriori informazioni su procedure, domande e consulenza, contattare la **HM Revenue & Customs**:

Tel. +44 115 971 2113 (Applications Unit)

Tel. +44 1702 367980 (Policy Information)

Email: intenquiries@hmrc.gsi.gov.uk

Modi alternativi per affrontare le contraffazioni

La IPO ha lanciato un servizio di mediazione che vuole aiutare le aziende e le persone coinvolte in controversie sulla proprietà intellettuale. La mediazione è una forma alternativa per la risoluzione di una vertenza e consente alle parti avverse di poter giungere con il dialogo a un accordo senza arrivare a un'udienza in tribunale.

Di seguito alcuni esempi di casi in cui è possibile ricorrere alla mediazione:

- controversie sulla licenza dei diritti di proprietà intellettuale;

- fatti riguardanti la violazione di diritti;
- opposizione contro la registrazione di un marchio e procedura di invalidazione;
- controversie riguardanti il diritto su un brevetto;
- controversie riguardanti la titolarità di un marchio o un brevetto;
- controversie sulla paternità di un'invenzione (inventorship).

L'IPO inviterà le parti a prendere in considerazione la mediazione come alternativa alla causa legale. Le parti potranno scegliere un mediatore, e l'IPO può fornire un elenco di mediatori accreditati.

Per ulteriori informazioni:

Mediation

Room GY62, Concept House
Cardiff Road, Newport, NP108QQ
Telephone 01633 811010 – Email: sas@ipo.gov.uk

Per contattare l'Ufficio nazionale Brevetti

UNITED KINGDOM

The Intellectual Property Office
(Ufficio della Proprietà Intellettuale)
Concept House
Cardiff Road, Newport
South Wales, NP10 8QQ
United Kingdom
www.ipo.gov.uk
enquiries@ipo.gov.uk
+ 44 (0) 8459 500 505

Altri Paesi

Altri Paesi



Cina

La Cina è diventata membro dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO = *World Intellectual Property Organization*) nel 1980 e ha aderito ad alcuni trattati come la Convenzione di Parigi. Dopo essere diventata membro dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO = *World Trade Organization*) nel 2001, è stato necessario apporre emendamenti e modifiche alle leggi sul Brevetto, sul Marchio e sul Diritto d'autore cinesi, al fine di un adeguamento all'Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi al commercio (TRIPs = *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Sebbene sia chiara la tendenza verso un allineamento con la pratica internazionale, il sistema che regola la proprietà intellettuale in Cina ha ancora dei traguardi da raggiungere, soprattutto riguardo la contraffazione e la pirateria. Sono in agenda emendamenti alla legislazione.

Tutela ai sensi della legge sul brevetto: disegno e brevetto

Leggi applicabili

Le Leggi del 1992 e del 2000 sul brevetto e i relativi Regolamenti attuativi, in vigore dal 28.12.2002; il terzo Emendamento della Legge sul brevetto, in vigore dal 01.10.2009. A differenza del Sistema europeo, la Legge cinese sul brevetto comprende anche il disegno, che può essere registrato come Brevetto di design (*Design Patent*).

Che cosa può essere tutelato

Tutela del brevetto di invenzione (*Invention patent protection*): riguarda le nuove soluzioni tecniche relative a un prodotto, un procedimento o al miglioramento di un prodotto o di un procedimento. L'invenzione deve essere originale, avere un carattere inventivo ed essere applicabile industrialmente. La concessione del brevetto d'invenzione prevede un approfondito esame sostanziale.

Tutela del brevetto del modello di utilità (*Utility model patent protection*): riguarda le nuove soluzioni tecniche relative alla forma o alla struttura di un prodotto o alla combinazione di entrambe. Questa categoria di brevetto è insolita e specifica del sistema legislativo cinese sui brevetti. Per la concessione all'inventore dei diritti di titolarità del brevetto di modello di utilità non è previsto alcun esame sostanziale.

Tutela brevetto del disegno (*Design patent protection*): riguarda il nuovo disegno della forma o della struttura di un prodotto o la combinazione dei suoi colori, forma e/o struttura, a condizione che: le caratteristiche della forma e della configurazione del modello o dell'ornamentazione siano applicabili o utilizzabili a livello industriale; le caratteristiche abbiano finalità estetiche, non tecniche né funzionali. La tutela viene concessa purché il disegno non sia identico o simile a nessun altro disegno divulgato in Cina o altrove, in pubblicazioni di tutto il mondo e non violi alcun diritto prioritario di altre persone. Sia il brevetto per il **modello di utilità** che il brevetto del disegno riguardano l'aspetto del prodotto, anche se il brevetto per il modello di utilità focalizza la forma per l'ottenimento di un risultato tecnico mentre il brevetto del **disegno** focalizza la forma con finalità estetiche. A differenza di alcune leggi europee sui brevetti, la legge cinese sui brevetti non dichiara espressamente se la consistenza o il materiale possono essere registrati come disegni. Comunque, in pratica, se la trama o il materiale sono sufficientemente originali, verranno automaticamente tutelati dal **diritto d'autore**. Inoltre, è possibile registrare una trama o un materiale come brevetto per modello di utilità, sapendo però che la validità del brevetto può essere impugnata da terzi in un momento futuro, dato che non è previsto alcun esame per la concessione di questo tipo di brevetto.

Formalità

Tutela del disegno e tutela del modello di utilità (*Design protection and utility model protection*):

possono essere ottenute depositando una domanda al SIPO (*State Intellectual Property Office* = Ufficio nazionale Proprietà intellettuale). La giurisdizione cinese segue la regola del “primo che arriva” (si veda di seguito alla voce **È BENE SAPERE CHE**). Prima di emettere un certificato di brevetto e pubblicare il diritto così acquisito sulla Gazzetta dei brevetti, il SIPO conduce un esame. La pubblicazione include i dati contenuti nella richiesta di brevetto del disegno e un compendio della descrizione, assieme alle bozze o immagini del disegno. Il brevetto entra in vigore alla data della pubblicazione. Per assicurarsi il brevetto, il richiedente dispone di due mesi dalla notifica del SIPO per completare le relative procedure amministrative che includono il pagamento delle tasse iniziali. Se l'iter non viene perfezionato, il brevetto del disegno viene ritenuto abbandonato. Questo procedimento richiede circa sei mesi dalla data di deposito. A differenza dei brevetti per invenzione, la procedura per il disegno ed i modelli di utilità non prevede un esame sostanziale.

Tutela del brevetto di invenzione: l'esame e l'iter previsto per l'approvazione è a cura della *Patent Administration Authority of the State Council* (Autorità del Consiglio di Stato per la Gestione dei Brevetti). La domanda viene pubblicata entro 18 mesi, dopo un esame preliminare. Il richiedente dispone di 3 anni per richiedere l'esecuzione di un esame sostanziale. Complessivamente, trascorrono da due a tre anni perché la *Patent Administration Authority* conceda il brevetto.

Costi

la tassa ordinaria per **Disegni e modelli di utilità** è di 500 RMB. Per i **Brevetti di invenzione**: da 900 a 4.000 RMB.

Va aggiunta una tassa annuale (chiamata anche “tassa di mantenimento” o “tassa di rinnovo”) da pagare a partire dall'anno in cui il diritto di brevetto viene concesso. Questa tassa aumenta annualmente, a seconda del periodo di tempo per il quale il disegno è stato tutelato:

Tasse annuali per il brevetto di invenzione (RMB)	
Dal 1° al 3° anno	900 per anno
Dal 4° al 6° anno	1.200 per anno
Dal 7° al 9° anno	2.000 per anno
Dal 10° al 12° anno	4.000 per anno
Dal 13° al 15° anno	6.000 per anno
Dal 16° al 20° anno	8.000 per anno

Tasse annuali per modello di utilità/disegno (RMB)

Dal 1° al 3° anno	600 per anno
Dal 4° al 5° anno	900 per anno
Dal 6° all'8° anno	1.200 per anno
Dal 9° al 10° anno	2.000 per anno

Durata

10 anni per il brevetto del disegno o del modello di utilità, a partire dalla data in cui la domanda è stata depositata al SIPO. Così anche se la domanda si basa su un diritto di priorità estera (*foreign-priority right*). Il periodo di validità della tutela di un'invenzione

Titolarità del diritto

Il titolare del brevetto può non essere l'inventore, ma la persona che fornisce il supporto finanziario o gli impianti tecnici. Un brevetto può essere trasferito nell'ambito di un contratto di assunzione o con un contratto di cessione (*transfer contract*).

Applicazioni

Cosa posso fare se i miei diritti tutelati vengono violati?

Sono possibili due tipi di azione legale: giudiziaria e amministrativa.

Azione giudiziaria: il tribunale competente per le controversie sui brevetti è l'*Intermediate People's Court* (Tribunale popolare intermedio) del luogo in cui è avvenuta la violazione o del luogo di appartenenza dell'imputato. La responsabilità che il trasgressore ha in termini di risarcimento dei danni può essere stabilita e calcolata in base alle perdite causate dalla violazione o in base ai profitti ottenuti illegalmente dal trasgressore.

Azione amministrativa: il titolare può portare il caso davanti all'*Administration of Industry and Commerce* (Amministrazione dell'Industria e del Commercio), incaricata di indagare sui reclami fatti. L'ufficio competente è normalmente quello del luogo in cui è avvenuta la violazione o in cui i prodotti contraffatti sono stati immagazzinati o confiscati. Sebbene questo procedimento non preveda un risarcimento dei danni, l'ufficio competente può: far cessare la violazione; confiscare i profitti derivanti dalla contraffazione.

zione; confiscare i prodotti contraffatti; imporre sanzioni amministrative.

Cosa posso fare se i miei diritti tutelati vengono violati?

Provare la violazione di un'invenzione (o di un disegno) non registrata è difficile se non si hanno i diritti su un brevetto. Per i disegni, l'unica possibilità sarebbe quella di asserire la violazione del diritto d'autore in virtù del fatto che non è richiesta alcuna registrazione per rivendicare i diritti di paternità attraverso il **copyright**. Per le invenzioni e i disegni, un'altra possibilità sarebbe quella di avviare un'azione legale facendo riferimento alla **Chinese Unfair Competition Law** (legge cinese sulla concorrenza sleale). Questo percorso richiede però che sia dimostrata la violazione di tale legge e che si siano subite delle perdite. In pratica, può essere difficile ottenere una decisione favorevole basata solo su questi argomenti.

È bene sapere che: è importante depositare la domanda quanto prima per evitare di perdere i diritti su un brevetto.

Tutela ai sensi della *Trade Mark Law* (legge sul marchio)

Leggi applicabili

La legge sul marchio in vigore dal 01.12.2001 e i Regolamenti attuativi della Legge sul marchio, 03.08.2002.

Che cosa può essere tutelato

qualunque segno visivamente percepibile - quindi anche parole, immagini, lettere, numeri, segni tridimensionali, combinazioni di colori o una combinazione degli elementi di cui sopra - che abbia un carattere distintivo e sia facilmente distinguibile può essere tutelato come marchio. Quanto segue invece non può essere usato né registrato come marchio: parole simili al nome di uno stato, bandiere nazionali, emblemi, medaglie della Repubblica Popolare Cinese, nomi specifici o di luoghi in cui sono ubicate le autorità statali centrali o nomi e immagini di confini; ciò che risulta essere già registrato o che violerebbe i diritti di terzi; ciò che ha una natura discriminatoria dal punto di vista razziale o è ingannevole o esagerato; ciò che è composto esclusivamente dal nome generico, dalla descrizione o dal numero del modello dei prodotti in questione o manca di peculiarità.

Formalità ed esame

la domanda di registrazione di un marchio riporterà la classe di appartenenza dei prodotti e la designazione dei prodotti sui quali si intende usare il marchio. Se il marchio deve essere usato su altri prodotti della stessa classe, deve essere fatta una domanda a parte. La domanda va presentata al *Trademark Office* (Ufficio Marchi). Entro 15 mesi il richiedente riceverà un benestare preliminare. Dopo essere stata approvata, la domanda sarà pubblicata sulla *Trademark Gazette* (Gazzetta dei marchi) per un periodo di tre mesi durante i quali sarà possibile fare opposizione. In assenza di opposizioni entro questo periodo, o se le opposizioni presentate sono ritenute non fondate dal Trade Mark Office, sarà cura dello stesso emettere un certificato di registrazione. In pratica, la procedura di registrazione richiede da 24 a 36 mesi.

Costi

La tassa di deposito che il richiedente deve pagare va da 1.000 a 2.000 RMB (per domanda all'interno di una classe o per ogni domanda supplementare di un singolo marchio appartenente ad altre classi). Oltre a questi costi è necessario prendere in considerazione il costo per la ricerca di un marchio anteriore e le commissioni dell'agente mandatario per la registrazione (obbligatorio nel caso la registrazione sia richiesta da una persona o entità estera). I costi per la procura sono stabiliti dall'agente.

Durata

la tutela è di 10 anni a partire dalla data di emissione del certificato e del possibile rinnovo da richiedersi in data antecedente alla data di scadenza del termine iniziale o, al più tardi, entro i primi sei mesi successivi alla scadenza. In assenza di rinnovo, lo stesso marchio rimane comunque in vita per un anno può non essere registrato per un anno. Soggetti terzi o il *Trademark Office* possono chiedere la cancellazione del marchio se questo non viene utilizzato per un periodo continuativo di tre anni. L'effettivo mancato uso deve essere dimostrato da una dettagliata documentazione, come ad esempio un'indagine di mercato dalla quale risulti che il marchio è sconosciuto al pubblico. Tuttavia, è sufficiente un qualunque tipo di utilizzo (pubblicità o altre attività commerciali) per confutare la presunzione di mancato uso.

Titolarità del diritto

Dipende dal nome (o nomi) menzionato/i sul modulo di registrazione.

Applicazioni:

Cosa posso fare se i miei diritti tutelati vengono violati

Nel caso di contraffazione di un marchio, il titolare legittimo può chiedere al People's Court (Tribunale del Popolo) l'emissione di un decreto ingiuntivo preliminare come misura a tutela della proprietà. Entro 48 ore, la giurisdizione civile emetterà un'ordinanza. Può essere fatta richiesta dinanzi all' Administrative Technical Supervision Bureau (Ufficio amministrativo di Supervisione Tecnica), il quale ha facoltà di indagare e confiscare i prodotti contraffatti sul luogo senza previa autorizzazione e senza le lungaggini burocratiche. Inoltre, sono possibili altre due azioni legali:

Azione giudiziaria: Entro due anni dalla data in cui è venuto a conoscenza della violazione, il titolare può avviare un'azione legale presso il People's Court (Tribunale del Popolo) per chiedere il risarcimento dei danni, che saranno commisurati ai profitti guadagnati dal trasgressore o alle perdite subite dal titolare. Può essere applicato un risarcimento legale previsto per i casi che coinvolgono la contraffazione di un marchio registrato, che può arrivare fino a 600.000 RMB.

Azione amministrativa: Il titolare può avviare un'azione legale dinanzi all'Administration of Industry and Commerce affinché questa indaghi e ordini: la cessazione della violazione; la confisca dei profitti illegali ottenuti con la violazione; la confisca dei prodotti contraffatti; l'imposizione di sanzioni amministrative (non è previsto il risarcimento dei danni).

Cosa posso fare se i miei diritti tutelati vengono violati

Se il marchio non è stato registrato da colui che si ritiene il legittimo proprietario a tempo debito eppure un titolo è stato concesso successivamente ad un terzo che ne abbia fatto domanda regolarmente sarà difficile reclamare la violazione dei propri diritti in Cina, a meno che il marchio possa essere considerato un marchio assai noto. Per le invenzioni e i disegni, un'altra possibilità sarebbe quella di avviare un'azione legale facendo riferimento alla **Chinese Unfair Competition Law** (legge cinese sulla concorrenza sle-

ale). Questo percorso richiede però che sia dimostrata la violazione di tale legge e che si siano subite delle perdite. In pratica, può essere difficile ottenere una decisione favorevole basata solo su questi argomenti. Un marchio ben noto si avvantaggia del suo riconoscimento a prescindere dalla registrazione. Questo può impedire agli altri di registrare un marchio simile e di incorporarlo a un nome societario. Il titolare del marchio può chiedere la tutela del suo marchio ben noto in Cina usando i seguenti strumenti: sollevare un'obiezione al *Chinese Trademark Office* oppure richiedere la cancellazione di una registrazione o di una domanda fatta da terzi all'*Administration of Industry and Commerce* locale per fermarne l'uso illegale. Nei casi di violazione, da parte dei tribunali o degli enti amministrativi c'è la tendenza a concedere ampio riconoscimento ai titolari di marchi ben noti e a infliggere punizioni più severe ai trasgressori.

È bene sapere che: la *Chinese Trademark Law* impone la regola del first to file ("primo che deposita") per l'ottenimento dei diritti. Il semplice uso antecedente di un marchio non registrato non garantisce alcun diritto a meno che non si tratti di un marchio ben noto. Tuttavia, in presenza di due marchi simili per i quali si chiede la registrazione nello stesso giorno, il benessere sarà dato al marchio che è stato usato per primo sul mercato.

Tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore

Leggi applicabili

La Legge del 27.10.2001 sul Diritto d'autore e relativi Regolamenti attuativi del 02.08.2002.

Che cosa può essere tutelato

La definizione di opera tutelata da diritto d'autore non è esaustiva ai sensi del diritto cinese e riguarda tutte le creazioni e le opere inventive. Specificatamente include "lavori grafici come bozze di disegni tecnici, bozze di progettazioni, carte geografiche e topografiche, bozze schematiche, ecc. e modelli tridimensionali". La forma di una scarpa o della bottiglietta di un profumo può, ad esempio, essere tutelata.

Formalità

Sebbene non sia necessaria la registrazione di un'opera originale perché l'autore detenga il diritto d'autore su di essa, la registrazione può comunque

essere depositata allo *State Copyright Bureau of the State Council* (Ufficio Cinese Diritti d'Autore del Consiglio di Stato), il quale si occupa delle registrazioni per gli autori stranieri o per i titolari di copyright. La registrazione è un'operazione semplice ed è altamente raccomandata in quanto rafforza il diritto d'autore. Sono richiesti i seguenti documenti: moduli di domanda; certificato d'identità del richiedente; descrizione dell'opera; lettera di garanzia; campione dell'opera e i documenti da cui risulti il diritto d'autore (ad esempio contratti).

Costi e tempi

lo *State Copyright Bureau* effettuerà l'esame ed emetterà un certificato di registrazione entro un mese dalla data di ricezione della domanda. Le tasse di registrazione possono variare da 100 a 1.000 RMB per ogni registrazione. L'importo della tassa dipende dalla natura dell'opera (musicale, letteraria, architettonica, ecc.) e da chi la richiede (persona fisica o giuridica). Ad esempio, per una società il costo è di 200 RMB. Inoltre dipende anche dalla lunghezza dell'opera.

Durata

Perenne per i diritti morali dell'autore (vi sono compresi i diritti di attribuzione, revisione e integrità dell'opera). Per i diritti economici (vi sono compresi i diritti d'uso, di esposizione, trasmissione radiotelevisiva, riproduzione e commercializzazione dell'opera), la durata è l'intero arco di vita dell'autore più 50 anni dopo il suo decesso se l'autore è una persona fisica, e 50 anni dalla prima pubblicazione se l'autore è una persona giuridica.

Titolarità del diritto

l'autore dell'opera è automaticamente il titolare del diritto. Tuttavia, è possibile trasferire la titolarità a terzi nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato o di un accordo di cessione.

Applicazioni:

Cosa posso fare se i miei diritti tutelati vengono violati

Riguardo al diritto d'autore sono possibili due tipi di azione legale: giudiziaria e amministrativa.

Azione amministrativa: il *National Copyright Administration* (Amministrazione Nazionale del Diritto

d'autore) e gli uffici locali dislocati sul territorio possono dare udienza ai casi riguardanti il diritto d'autore. L'ufficio competente è normalmente quello del luogo in cui è avvenuta la violazione o in cui i prodotti contraffatti sono stati immagazzinati o confiscati. Sebbene questo procedimento non preveda un risarcimento dei danni, l'ufficio competente può: far cessare la violazione; confiscare i profitti derivanti dalla contraffazione; confiscare i prodotti contraffatti; imporre sanzioni amministrative.

Azione giudiziaria: il foro competente è il *People's Court* (il Tribunale del Popolo) del luogo in cui risiede il trasgressore, in cui è stata eseguita la violazione o in cui hanno avuto luogo gli esiti della violazione. Oltre alle misure sopra descritte, il tribunale può disporre il risarcimento dei danni in favore del ricorrente. Il tribunale può ordinare al trasgressore di pagare i danni sulla base delle effettive perdite subite dal titolare legittimo. In pratica, se è difficile fare una stima esatta delle perdite subite, i danni possono essere calcolati sui guadagni illegali intascati dal trasgressore. Se non è possibile fare nessuna delle due valutazioni, il tribunale può fissare il risarcimento dei danni fino a un massimo di 500.000 RMB.

Cosa posso fare se i miei diritti tutelati vengono violati

Anche se il diritto d'autore non è stato registrato in Cina, la titolarità del diritto è automaticamente concessa al suo autore. La registrazione non è un requisito indispensabile per intentare una causa legale per violazione del copyright, ma senza la registrazione può essere più difficile dimostrare la titolarità di un diritto.

È bene sapere che: la legge cinese sul diritto d'autore tutela le opere al momento della sua creazione, a prescindere che l'autore sia cinese o no. La registrazione dell'opera presso il Copyright Office (Ufficio del Diritto d'autore) non dà più valore alla tutela automatica del copyright, ma consente ai terzi di opporsi.

Legge doganale in Cina

Leggi applicabili

Legge doganale del 08.07.2000; i Regolamenti sulla Tutela dei DPI alle Dogane, 01.03.2004, Circolare attuativa del 01.07.2004. Il 05.06.2008, lo *State Council* (Consiglio di Stato) ha emesso un '*Outline of the National Intellectual Property Strategy*' (profilo sulla strategia della proprietà intellettuale nazionale) en-

fatizzando che la Cina rafforzerà l'applicazione del diritto doganale e della protezione alle frontiere al fine di mantenere l'ordine nelle importazioni e nelle esportazioni e migliorare la tutela della proprietà intellettuale. Una bozza delle *Implementing Measures on Customs IPR Protection* (Misure Attuative sulla Tutela del DPI nelle Dogane) è in fase di stesura e potrebbe essere votata nel 2009.

In che modo posso chiedere alle autorità doganali di difendere i miei diritti

Registrare i diritti di PI alla dogana cinese non è obbligatorio, ma è sicuramente raccomandato se ci si vuole tutelare.

Formalità

la registrazione dei DPI andrà fatta presso la GAC = *General Administration of Customs* (Amministrazione Generale delle Dogane). Il titolare legittimo deposita la domanda al GAC allegando tutti i documenti necessari, compresi il modulo, i certificati, la copia della licenza d'esercizio e le foto dei prodotti e degli imballaggi. Entro 30 giorni, il GAC manderà una notifica al richiedente informandolo sulle decisioni prese in merito alla sua richiesta (ovvero se è stata accolta o respinta) e fornirà tutta la documentazione. Il titolare della PI potrà controllare e modificare la registrazione online all'indirizzo: www.customs.gov.cn.

Costi e durata

il costo della registrazione di un diritto è di 800 RMB. La richiesta di proroga (da fare rinnovando la registrazione) è gratuita. Inoltre, vanno presi in considerazione i costi relativi alla confisca o al magazzinaggio (si veda sotto). La registrazione è valida per 10 anni e può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza del termine. La durata della proroga è anch'essa di 10 anni. Questo termine però non può andare oltre la scadenza della registrazione del diritto di PI.

Applicazioni:

Richiesta di un diritto di proprietà intellettuale non registrato da parte del titolare di DPI

se il titolare di DPI scopre che prodotti sospetti di contraffazione stanno per essere importati o espor-

tati, può richiedere alle autorità doganali di trattene-re la merce. Per fare questo è necessario consegnare alle autorità doganali una domanda e un documento che comprovi la titolarità del diritto.

Inoltre, il titolare fornirà una garanzia finanziaria equivalente al valore dei prodotti trattenuti. Se la richiesta di confisca risulta giustificata, la garanzia sarà restituita al titolare di DPI.

Le Dogane scoprono un diritto di proprietà intellettuale registrato

Le autorità doganali manderanno una notifica al titolare di DPI in presenza di prodotti sospetti di contraffazione. Entro tre giorni dalla ricezione della notifica, il titolare dovrà rispondere alle autorità doganali per chiedere la confisca dei prodotti sospetti o dichiarare la sua espressa volontà di non confiscare i prodotti, motivandone le ragioni. In pratica, tre giorni sono spesso troppo pochi per considerare tutti gli aspetti inerenti e prendere la decisione giusta.

Il titolare del DPI pagherà una garanzia per ogni avviso di prodotti sospetti, sulla base del valore degli stessi. Un'altra possibilità è quella di pagare una garanzia generale (fino a un massimo di 2.000 RMB), valida fino al 30 giugno dell'anno successivo e soggetta a una rivalutazione annuale.

È bene sapere che: la registrazione di un diritto di PI alla dogana non è più un requisito indispensabile per il fermo dei prodotti contraffatti, ma consente al titolare di DPI di ottenere la maggiore tutela, in quanto in assenza di una registrazione fatta antecedentemente, le dogane richiedono un deposito a parte per trattenere la partita di merci che terranno in stato di fermo per oltre 20 giorni a meno che il titolare della proprietà intellettuale non abbia un'ordinanza preliminare di un tribunale cinese. Quindi, se c'è il sospetto o la previsione di prodotti contraffatti, è consigliabile fare la registrazione alla dogana.

Tutela del segreto industriale

La categoria principale di diritti non registrabili è quella del segreto industriale, definita nei termini di *informazioni tecniche e gestionali*, non conosciute dal pubblico, di valore funzionale e per le quali il titolare ha preso misure atte a mantenerne il carattere riservato.

La Legge cinese sulla concorrenza sleale

Prevede la tutela dei diritti non registrati e proibisce che nello svolgimento delle operazioni commerciali sia intrapresa una qualunque delle seguenti attività:

- ottenere segreti industriali mediante furto, costrizione o altri mezzi illegali;
- divulgare, usare o consentire ad altri di utilizzare segreti industriali ottenuti con mezzi illegali;
- divulgare, usare o consentire ad altri di utilizzare segreti industriali in violazione di un accordo.

Se sospettate che qualcuno stia violando i vostri segreti commerciali, potete intentare una causa civile dinanzi al Tribunale popolare e chiedere il risarcimento dei danni. È possibile anche avviare un procedimento amministrativo dinanzi all'AIC (*Administration of Industry and Commerce*), la quale può ordinare al trasgressore la cessazione delle sue attività abusive e imporre una multa tra i 10.000 e i 200.000 RMB. Inoltre, potrà prendere misure appropriate direttamente il titolare del DPI, concludendo un accordo di riservatezza, richiedendo ai dipendenti di attenersi alla normativa interna e agli obblighi di riservatezza. In un contratto legalmente vincolante, qualunque accordo di non divulgazione o di riservatezza deve essere ben evidenziato.

Casi Studio

Una società europea specializzata in capi di vestiario delocalizzò i suoi impianti in Cina. La maggior parte delle sue collezioni era progettata e prodotta in Cina e venduta in Europa. Nel 2006, la società si accorse che gli stessi tessuti originali (incluse le trame e i motivi) erano utilizzati per altri capi di vestiario (con forme, disegni e collezioni di indumenti diversi) con un altro marchio. Considerando il vasto numero di prodotti presenti in ogni collezione, la società stabilì che sarebbe stato troppo oneroso registrare – in Europa o in Cina – le bozze o i disegni della collezione. Tuttavia, la società decise di intraprendere un'azione legale contro la società manifatturiera sospetta, per far cessare l'uso di questi tessuti.

Dato che la società non aveva in Cina un proprio DPI formalmente registrato, le motivazioni legali per una azione di questo tipo potevano fare affidamento solamente al diritto d'autore e alla normativa giuridica sulla concorrenza sleale. La società pensò di portare avanti un'azione amministrativa ritenendo che fosse meno onerosa e più rapida. Inoltre, era difficile fare una stima esatta delle perdite subite e del risarcimento da chiedere. L'azione legale per violazione

del diritto d'autore fu portata dinanzi all'AIC (*Administration of Industry and Commerce*) del luogo in cui aveva sede la società manifatturiera. L'azienda portò le seguenti prove: bozze, collezioni precedenti che avevano gli stessi campioni di tessuto, fatture emesse a società manifatturiere, un confronto tra i prodotti e tra i tessuti. In sede di controllo, l'AIC ordinò al produttore reo di contraffazione di cessare l'uso degli stessi tessuti e motivi per altri clienti e il pagamento di un'ammenda di 50.000 RMB. La società e il produttore posero fine alla cooperazione.

Contatti utili

SIPO

State Intellectual Property Office

<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008>

Tel: 010-62083114, 010-62356655, 010-62083608

Trademark Office

China Trade Mark Office (CTMO)

<http://202.108.90.72/trade-e/index.jsp>

Tel: 010-88650000, 010-88651802

Copyright Bureau of the State Council

National Copyright Administration

<http://www.ncac.gov.cn/GalaxyPortal/inner/bqj/index.jsp>

Email: copyright@ncac.gov.cn

General Administration of Customs (GAC)

General Administration of Customs

<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/>

Tel: 010-65194114, 010-65195489, 010-65195584

AIC in Shanghai

Administration of Industry and Commerce

<http://www.sgs.gov.cn/sgs/en/index.jsp>

Tel: 021-64220000

India

Tutela giuridica del disegno

Leggi applicabili

La normativa che in India regola il disegno industriale si compone del *Designs Act of 2000* (legge del 2000 sui Disegni) e del *Design Rules of 2001* (Norme sul Disegno del 2001). L'India non è fra i Paesi membri del Sistema dell'Aja per la registrazione internazionale dei disegni industriali, pertanto in India non è possibile avvalersi di questo sistema per la tutela dei disegni.

Che cosa può essere tutelato

Per ottenere la tutela del disegno in India, è necessario che vengano soddisfatti i seguenti criteri.

Il disegno:

- deve essere originale;
- non deve essere stato precedentemente pubblicato in alcun Paese;
- deve essere riproducibile con mezzi industriali;
- non deve essere contrario all'ordine pubblico o alla morale;
- deve essere chiaramente distinguibile da disegni noti o da combinazioni di disegni noti;
- non deve essere costituito da (o contenente) materiale scandaloso o osceno che attiri lo sguardo;
- non svolgere una funzione meramente tecnica, ma rispondere anche a criteri estetici.

Ai sensi della legge Indiana, la tutela del disegno può essere richiesta dai non residenti in India solo nel caso in cui siano rappresentati da un agente residente in India.

Formalità

La domanda di registrazione per un disegno industriale deve contenere nome e cognome, indirizzo e nazionalità del richiedente, e un recapito in India. Deve essere accompagnata da bozze e fotografie da

tutti gli angoli, 5 copie per ogni posa, un elenco degli eventuali Paesi su cui si rivendica la priorità, dove è stata depositata la domanda per il disegno e il nome degli oggetti ai quali deve essere applicato il disegno¹. Il Design Office (Ufficio Disegni) può fornire assistenza nella ricerca di anteriorità sui database dei disegni, per individuare quali sono le tipologie di disegni già tutelate in India.

Attenzione: in India una domanda non viene protocollata finché l'IP office (Ufficio di PI) non ha ricevuto il pagamento delle tasse dovute per la registrazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Assistant Controller of Designs

Design Office

7th Floor, 2nd MSO Building

Nizam Palace, J.C. Bose Road

Kolkata 700 020

Tel.: +91 33 281 3421

Fax: + 91 33 281 3423

Costi

La registrazione della domanda di disegno industriale ha un costo pari a: 1000 Rupie (Rs)

Proroga della tutela ha invece un costo pari a 2000 Rs. Maggiori informazioni sui pagamenti sono disponibili nella A.J.C. Guidelines for Registration (Istruzioni A.J.C. per la registrazione), scaricabile gratuitamente dal sito web dell'Indian IP Office (Ufficio indiano PI).²

Esame

L'esame della domanda e le eventuali obiezioni sono a cura del *Design Office* (Ufficio Disegni), il quale, una volta rimosse le obiezioni sollevate, concederà i diritti esclusivi sul disegno industriale. La domanda di regi-

1. Premier Registration Service: Trade Marks In India
<http://www.patentindia.org/design.htm>

2. <http://ipindia.nic.in/ipr/design/designs.htm>

strazione verrà quindi pubblicata sulla *Official Gazette* (Gazzetta Ufficiale) e sul *Register of Design* (Registro Disegni). Questa procedura richiede dai 6 ai 12 mesi.

Durata della tutela

La tutela del disegno è concessa per un periodo di 10 anni, ma può essere prorogata per ulteriori 5 anni. Si ricordi che in assenza del pagamento della tassa di rinnovo della domanda, la tutela è nulla. Si raccomanda quindi di pagare le tasse di rinnovo nei tempi previsti.

Titolarità del diritto

In normali circostanze, il titolare del disegno corrisponde con l'autore. Se, tuttavia, la realizzazione dell'opera è avvenuta nel contesto di un lavoro subordinato, titolare del disegno è il datore di lavoro, a meno che non sia stato stabilito diversamente a livello contrattuale. È anche possibile trasferire il diritto sul disegno a terzi, ma è necessario dichiararlo sul contratto.

È bene sapere che: in India vige la regola del "*first to file*", cioè il primo che deposita detiene il diritto di priorità. Pertanto, è bene chiedere la registrazione al più presto per evitare reclami sulla altri reclamo il diritto sul disegno prima di voi. Inoltre, è importante che il deposito della domanda sia fatto prima che il disegno venga pubblicato. Diversamente il titolo non sarà concesso³.

La procedura non prevede di dimostrare all'atto del deposito che il disegno abbia un uso commerciale.

Tutela giuridica del marchio

Leggi applicabili

La tutela del marchio in India è regolata dal *Trade Mark Act of 1999* (Legge sul Marchio del 1999). L'India ha aderito al Protocollo di Madrid sul Marchio Internazionale. Si veda sotto la parte dedicata alla tutela internazionale.

Che cosa può essere tutelato

Il deposito del marchio in India permette di tutelare:

- un qualunque nome, compreso il nome o cognome personale del richiedente o del predecessore nell'azienda o la firma della persona, il che non è insolito per la categoria dei commercianti;
- una parola di fantasia o una parola (o un insieme di parole) arbitraria del lessico che non descrive direttamente le caratteristiche o la qualità dei prodotti e dei servizi;
- Lettere o numeri o una loro qualunque combinazione.

La legittimazione all'uso del marchio avviene seguendo la procedura di deposito della domanda oppure utilizzando il marchio sui prodotti e i servizi nel corso dell'attività commerciale.

La registrazione del marchio è normalmente rifiutata se il marchio è meramente descrittivo o ingannevole, se è soltanto un cognome o soltanto ornamentale, se è d'uso comune nella lingua corrente, se è offensivo nei confronti dei sentimenti religiosi o verso qualunque classe della società indiana, o se è scandaloso o osceno.

Formalità

Per l'ottenimento della tutela del marchio in India, devono essere presentati i seguenti documenti:

- nome e cognome, indirizzo e nazionalità del richiedente;
- descrizione del marchio con una copia di esso nei casi richiesti;
- elenco di tutti gli articoli, siano essi prodotti o servizi ai quali il marchio è applicato o si propone di applicare;
- la data in cui si è iniziato a usare il marchio, nel caso sia già in uso in India;
- elenco dei Paesi in cui il marchio deve essere tutelato.

L'Ufficio Indiano Brevetti mette a disposizione dei richiedenti i moduli da compilare per la presentazione della domanda.

Costi

Il costo per il deposito di un marchio è di 2.500 Rs per classe. Il costo del rinnovo è di 5.000 Rs per classe⁴.

3. <http://newdelhi.usembassy.gov/iprdesign.html>

4. http://ipindia.nic.in/tmr_new/FREQUENTLY_ASKED_QUESTIONS.htm

Esame

L'Ufficio Brevetti e Marchi è incaricato di esaminare la domanda (completa in tutte le sue parti) e di sollevare le eventuali obiezioni. L'iter per ottenere la tutela del marchio richiede in media dai 2 ai 3 anni se non sono state sollevate obiezioni. Dopo aver risolto le eventuali obiezioni, il marchio viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il certificato di registrazione è emesso dai 4 ai 6 mesi dopo la fine del periodo previsto per la presentazione delle opposizioni. In presenza di un'opposizione, il certificato di registrazione viene emesso dopo che [e se] l'opposizione è stata respinta. Un'opposizione può essere presentata da qualunque persona giuridica che ritiene la vostra domanda stia violando i suoi diritti. L'Ufficio Brevetti e Marchi verificherà i contenuti dell'opposizione, che, se legittimi, bloccherebbero la concessione del marchio. Se possibile, sarà data l'opportunità di depositare la domanda per classi diverse da quella per la quale è stata presentata l'opposizione.

Durata della tutela

La tutela del marchio ha una durata di 10 anni, ma può essere rinnovata a tempo indeterminato. Fare attenzione alle date di scadenza per il pagamento delle tasse di rinnovo.

È bene sapere che: in India vige la regola del "*first to file*", cioè il primo che deposita detiene il diritto di priorità. Non è necessario dimostrare che avete fatto una ricerca di anteriorità nei database sui marchi già esistenti. Tuttavia, farlo darà alla vostra domanda argomenti più solidi e la renderà meno soggetta a tentativi di invalidazione da parte di terzi. È importante sapere anche che in India la domanda di registrazione può essere riferita alla mera intenzione di usare il marchio in un futuro non precisato.

Anche un marchio non registrato è tutelato se si è in grado di dimostrare che è stato usato nello svolgimento di un'attività commerciale.

Quindi, anche se non avete depositato la domanda di tutela del vostro marchio, potete agire per vie legali in caso di contraffazione.

Tutela giuridica del brevetto e dei modelli di utilità

Leggi applicabili

Le principali leggi applicabili sono il *Patent Act* e le *Patent Rules* (Legge sui brevetti, Norme sui Brevetti). L'India fa parte del PCT = *Patent Cooperation Treaty* (Trattato di Cooperazione in materia di brevetti). Si ricorda che brevetti di utilità in India non sono previsti.

Che cosa può essere tutelato

In India è possibile ottenere un brevetto per: lavori artistici, procedimenti, metodi di lavorazione, macchine, apparecchiature o altri articoli, manufatti, software per computer applicabili industrialmente o usati con gli hardware, brevetti di prodotto per alimenti, prodotti chimici, medicine o farmaci. Non sono brevettabili invenzioni contrarie all'ordine pubblico o alla morale, film o produzioni televisive, ciò che può considerarsi (o appartenere al) patrimonio di cultura generale.

Formalità

Il sito web dell'*Indian Patent Office* mette a disposizione un documento esauriente e approfondito intitolato "*Information for filing a patent application*" (Informazioni sul deposito di una domanda di brevetto) che spiega nel dettaglio la procedura, per depositare una domanda di brevetto. Dal 2007, è possibile fare la domanda all'*Indian Patent Office* con modalità online. Le domande possono essere compilate in lingua inglese o hindi.

Per ottenere la tutela del brevetto in India, è necessario presentare la seguente documentazione:

- modulo di domanda;
- nome e cognome, indirizzo e nazionalità del richiedente e dell'inventore;
- descrizione, bozze (provvisorie o complete), rivendicazioni e compendi;
- elenco dei paesi per i quali si rivendica la priorità (se del caso), dove sono state già depositate altre domande per la concessione di un brevetto (con data e numero di protocollo);
- pagamento della tassa: per cassa, con assegno locale o tratta a vista;
- dichiarazione di paternità dell'invenzione nel caso si presenti una descrizione provvisoria (in attesa della descrizione definitiva) o nel caso sia applicata una convenzione;

- Procura (se è stato incaricato un agente per il deposito della domanda).

Costi

Il costo del deposito della domanda è di 1000 Rs per una persona fisica e di 4000 Rs per una persona giuridica fino a 10 rivendicazioni e 30 pagine.

Non dimenticate di pagare le tasse di rinnovo.

È stato predisposto un conto corrente a New York per facilitare il pagamento in US\$:

CO/IN a nome di Controller General of Patents, Designs & Trademarks, with the state Bank of India, New York Branch, 460, Park avenue, New York-NY-10022
Account Number (Numero di conto): 21 22-250821-001.

Esame

Dopo il deposito della domanda di brevetto in India, la procedura prevede che l'Ufficio brevetti esamini la domanda e che predisponga un rapporto di ricerca. Il richiedente avrà l'opportunità di correggere le lacune riscontrate e in questo modo rispondere alle obiezioni sollevate nel rapporto di esame. Se il richiedente non risponde a queste obiezioni nei tempi previsti, la domanda diventa nulla. Una volta rimosse le obiezioni, il brevetto potrà essere concesso e verrà pubblicato sull'Official Journal of the patent office (Giornale ufficiale dell'ufficio brevetti), disponibile all'indirizzo www.ipindia.nic.in.

Questa procedura normalmente richiede 18 mesi. Nel periodo che intercorre tra la pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, chiunque può presentare opposizione alla registrazione della domanda.

Durata della tutela

Il periodo di validità di un brevetto è di 20 anni a partire dalla data in cui è stata depositata la domanda. Dopodiché, l'invenzione diventa di pubblico dominio.

Titolarità del diritto

Il brevetto appartiene alla persona il cui nome è stato inserito nel registro, la persona (o le persone) registrata come assegnataria. Questa titolarità conferisce il diritto di dare in licenza o diversamente usare il brevetto a scopo di lucro. Ai sensi della legge india-

na, un brevetto è considerato una proprietà mobiliare. Pertanto, ai brevetti saranno applicate le norme previste per le proprietà mobiliari.

È bene sapere che: in India vige la regola del "*first to file*", cioè il primo che deposita detiene il diritto di priorità. L'ufficio indiano di PI raccomanda di depositare la domanda prima che l'invenzione abbia una piena rilevanza commerciale. Come nel caso dei marchi e dei disegni industriali, si consiglia di affidarsi a uno studio legale del posto per assicurarsi che l'oggetto della domanda sia tutelato adeguatamente.

Tutela giuridica del diritto d'autore

Leggi applicabili

Il diritto d'autore in India è regolato dal *Copyright Act* (Legge sul diritto d'autore). L'India ha aderito alla Convenzione di Berna e, in virtù di questo trattato, estende la tutela a tutte le opere con copyright provenienti da uno qualunque dei Paesi aderenti alla Convenzione. Le opere straniere pubblicate inizialmente in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Berna godranno in India della stessa tutela di cui godono le opere indiane e non sarà necessario ricorrere ad alcun iter burocratico.⁵

Che cosa può essere tutelato

Il diritto d'autore è concesso alle opere originali di natura letteraria, musicale, teatrale e artistica, ai film cinematografici, alle registrazioni sonore e ai programmi per computer.

Il diritto d'autore non è concesso alle opere che non sono originali, alle idee o concetti, a nomi, brevi combinazioni lessicali, slogan, frasi brevi, metodi, grafici o informazioni basate sui fatti.

Formalità

tangibile gode della tutela del diritto d'autore. In India, i cittadini di uno stato estero godono della stessa tutela del diritto d'autore. Non è necessario usare l'indicazione © per la tutela del copyright, ma può essere usata per renderla nota al pubblico.

5. Ezine Articles: Copyright in India: Law& Procedure, <http://ezinearticles.com/Copyright-in-India:-Law-and-Procedure&id=73309>

La registrazione volontaria di un copyright è possibile presso il *Copyright Office of the Department of Education* in India (Ufficio Copyright del Ministero dell'Istruzione Indiana). La registrazione effettuata al Register of Copyrights (Registro del Copyright) può essere utile come prova in caso di controversia legale. Il modulo e l'intera procedura prevista per la domanda sono disponibili all'indirizzo: <http://education.nic.in/copyright.asp>.

Costi

Visto il carattere precettivo del diritto d'autore, non sono previste spese.

Esame

Visto il carattere precettivo del diritto d'autore, non è previsto alcun esame.

Durata della tutela

La tutela del diritto d'autore è concessa per i 60 anni successivi al decesso dell'autore o per 60 anni a partire dalla fine dell'anno in cui è stata realizzata l'opera, o in cui è stata pubblicata per la prima volta, o in cui è stata eseguita per la prima volta, ecc.

Titolarità del diritto

In condizioni normali, il titolare dell'opera è l'autore. Se, tuttavia, l'autore ha realizzato quest'opera nel contesto di un lavoro subordinato, titolare dell'opera è il datore di lavoro. È possibile trasferire il diritto d'autore al dipendente. È quindi molto importante chiarire la titolarità del copyright a livello contrattuale. È anche possibile trasferire il diritto d'autore a terzi, ma è necessario dichiararlo sul contratto.

Per contattare l'ufficio copyright

Registrar of Copyrights

B.2/W.3, C.R. Barracks, Asturba Gandhi Marg
New Delhi 110 003 – Tel: +91/ 338 43 87

Cosa fare in caso di contraffazione

È possibile rivendicare la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale nei seguenti casi:

- se un disegno, un marchio o un brevetto si rivelano un'ovvia imitazione fraudolenta e se si è in grado di dimostrare che presumibilmente qualcuno ha agito intenzionalmente mirando alla realizzazione della siffatta contraffazione.
- se si trovano prodotti importati e messi in vendita che contengono la propria PI, senza che sia stato accordato il permesso di utilizzo.
- se si trova la propria PI pubblicata o messa in vendita ed è un'imitazione fraudolenta del disegno tutelato.

La violazione della PI in India comporta da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni di reclusione e ammende pecuniarie rilevanti se rapportate agli standard locali, vale a dire tra 25.000 e 50.000 Rs. La polizia indiana è anche autorizzata a condurre irruzioni finalizzate alla confisca di potenziali prodotti o servizi che violino la PI.

In India è possibile agire per vie legali contro la contraffazione di un brevetto se terzi fabbricano un prodotto brevettato, usano un procedimento brevettato o offrono in vendita o vendono prodotti brevettati, usano per motivi di produzione o a scopo di vendita prodotti ottenuti direttamente da un procedimento brevettato, o importano o esportano prodotti brevettati o prodotti ottenuti da procedimenti brevettati. Tuttavia, ci sono azioni che non costituiscono reato di contraffazione, come ad esempio fare, costruire, usare, vendere o importare un'invenzione brevettata unicamente per usi fondatamente attinenti allo sviluppo e alla divulgazione informativa. Per approfondimenti sull'argomento, si consiglia di consultare un avvocato del posto.

Un'azione legale contro un reato di contraffazione può essere avviata presso un Indian District Court (Tribunale distrettuale indiano) o presso la High Court (Corte suprema dell'India), a seconda della quantità di denaro che è in gioco e del luogo di residenza del titolare. Se presentate una denuncia, dovrete dimostrare che la presunta contraffazione comporta la violazione dei vostri diritti di proprietà intellettuale e che avete subito perdite economiche a causa della presunta contraffazione. In India, per intentare una causa avete a disposizione 3 anni dal diritto di agire in giudizio. La maggior parte dei tribunali indiani terrà il trasgressore in stato di fermo mentre verifica se il detentore legittimo è in grado di far valere i suoi diritti dinanzi al tribunale ed è in grado di illustrare come sono stati violati i suoi diritti e i danni che ne ha subito.⁶

6. <http://newdelhi.usembassy.gov/iprpatents.html>

È bene ricordare che la tutela del diritto d'autore è precettiva. Pertanto, è possibile agire le vie legali contro un reato di violazione del copyright anche se non è stata depositata alcuna domanda di tutela. La situazione è analoga per la contraffazione del marchio. Dato che la tutela del marchio si basa sul "legittimo uso del marchio", in India è possibile intentare una causa anche se non è stata depositata alcuna domanda di tutela. L'illustrazione della forza che il vostro marchio ha sul mercato, assieme alla dimostrazione di come la contraffazione vi abbia causato una perdita di quote di mercato, è prova sufficiente per intentare una causa contro un reato di contraffazione e pirateria.

Azioni Autorità doganali

Essendo membro del WTO, l'India è tenuta a prendere provvedimenti contro il traffico e la pirateria commerciale di prodotti e servizi. Le Intellectual Property Rights Enforcement Rules of 2007 (Norme Attuative sui Diritti di Proprietà Intellettuale del 2007) sono intese a fornire una struttura regolamentatrice per le disposizioni doganali legate alla proprietà intellettuale.

Significativamente, queste norme rendono illegale il traffico dei prodotti contraffatti. Questa legge introdotta recentemente è stata accompagnata dalle

relative riforme della dogana. Inoltre, le autorità doganali sono state autorizzate a prendere provvedimenti di propria iniziativa in presenza di prodotti contraffatti. In questo contesto, un prodotto "piratato" viene definito come un qualunque prodotto o servizio che viola le vigenti leggi sulla proprietà intellettuale.

Se i vostri prodotti o servizi sono stati piratati, dovete scrivere una lettera alle autorità doganali chiedendo loro di bloccare i prodotti contraffatti. Non dimenticate di accompagnare la vostra lettera con evidenze pertinenti, oltre alle informazioni utili per mettersi in contatto con voi e la somma di denaro (l'importo esatto è stabilito dalla dogana) che la dogana ritiene necessaria per tutelare l'importatore, oltretutto le stesse autorità doganali, da qualunque possibile responsabilità derivante dalla vostra denuncia.

Se le autorità doganali intendono fermare l'importazione di prodotti contraffatti, vi sarà inviata una lettera. Fate attenzione, perché dovrete rispondere a questa lettera entro 10 giorni. In mancanza di una vostra risposta entro il termine stabilito, la dogana non prenderà alcun provvedimento.

Una volta che le autorità doganali hanno fermato l'importazione di questi prodotti contraffatti, avrete l'opportunità di esaminarli e persino prendere provvedimenti presso altri paesi in cui svolgete la vostra attività commerciale.

Russia

In che modo è possibile tutelare la propria invenzione

Tutela di un'invenzione senza formalità

La legge non prevede diritti per i marchi o disegni industriali non registrati. La registrazione viene concessa in base al principio "chi prima arriva, prima è servito".

Tutela del diritto d'autore

Leggi applicabili

Parte IV del Codice Civile (230-FZ) in vigore dall'1.01.2008. Sostituisce la Legge n. 5351-I del 9.07.1993 sul Copyright e Diritti Connessi.

Che cosa può essere tutelato

Il diritto d'autore si estende alle opere di scienza, letteratura e arte che siano il risultato di un'attività creativa, e alle parti di tali lavori (inclusi i loro titoli) che rispondano a requisiti di originalità. Quindi, loghi, marchi di dispositivo, etichette e oggetti tridimensionali che sono il risultato di un lavoro creativo, godono della tutela del diritto d'autore. Non sono invece tutelati da copyright: documenti ufficiali (leggi, deliberazioni del tribunale, ecc.) e relative traduzioni, ecc.; emblemi di stato e simboli ufficiali (bandiere, blasoni, decorazioni, simboli monetari, ecc.); opere folcloristiche; comunicazioni riguardanti eventi e fatti di carattere informativo.

Formalità

Il diritto d'autore è insolito per il fatto che il diritto nasce ed è già tutelato nel momento stesso in cui l'opera viene creata, in virtù della sua creazione, per cui non sono necessarie formalità burocratiche (registrazione ufficiale, ecc.) per far riconoscere la tutela.

Durata della tutela

Fino a 70 anni dopo il decesso dell'autore.

Disegni industriali

Leggi applicabili

Parte IV del Codice civile (230-FZ) in vigore dall'1.01.2008¹.

Ottenimento della tutela

La tutela del disegno industriale può essere ottenuta solamente depositando una domanda nazionale di brevetto presso il ROSPATENT (Russian Trade Mark and Patent Office = Ufficio Russo Brevetti e Marchi). L'iter burocratico è suddiviso in 4 fasi: (i) deposito della domanda, (ii) esame formale, (iii) esame sostanziale, (iv) concessione della tutela di brevetto con l'emissione di un brevetto per disegno industriale.

Che cosa può essere tutelato

I brevetti per disegno industriale sono concessi per espressioni artistiche di ingegneria di un articolo prodotto commercialmente o artigianalmente che formano il suo aspetto esterno, vale a dire l'aspetto grafico. I disegni industriali possono essere tridimensionali o piatti, ad esempio, un imballaggio, un'etichetta, un logo o un carattere tipografico, come anche prodotti a struttura mista, parti separate che possono essere assemblate in un oggetto composito, ecc.

1. http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm

Formalità

Nel preparare la documentazione per una domanda è bene ricordare che l'immagine esterna dell'articolo è il documento chiave in quanto contiene tutte le informazioni sul disegno industriale. Deve essere preciso, chiaro e fornire l'idea generale e i particolari dell'aspetto esterno dell'oggetto. La domanda deve contenere una richiesta per la concessione di un brevetto, la descrizione del disegno industriale, raffigurazioni dell'articolo e un elenco delle caratteristiche essenziali che, assieme all'immagine dell'articolo, sono atte a stabilire l'ambito della tutela legale fornita dal brevetto. Presso il ROSPATENT viene svolto un esame atto a verificare che il disegno industriale risponda ai requisiti di cui sopra. Al completamento dell'esame viene effettuata una ricerca per individuare l'eventuale presenza di soluzioni di ingegneria artistica. Se viene stabilito che il disegno industriale soddisfa i requisiti, ROSPATENT accetterà il disegno con l'elenco delle caratteristiche essenziali rivendicate. Diversamente, ROSPATENT respingerà la richiesta di tutela. Ad un rifiuto si potrà fare ricorso rivolgendosi alla Chamber for Patent Disputes (Camera per le Controversie sui Brevetti) come previsto dalla procedura.

Per essere tutelabile, il disegno deve rispondere a tutti i requisiti di brevettabilità, dove si prevede che un disegno deve essere innovativo e originale. Con il deposito di una domanda per la registrazione di un disegno, sono necessarie 4 chiare raffigurazioni di ogni versione, una procura (è sufficiente la firma, si veda di seguito), tutte le informazioni riguardanti il richiedente (indirizzo, nome e cognome, nazionalità, ecc. e una breve descrizione del disegno per il quale si chiede la registrazione).

Costi

Le tasse per la registrazione del disegno sono:

Oggetto della tassa	Tassa supplementare (da 1 a 5 disegni - per disegno)	Tassa supplementare (a partire da 5 disegni, per disegno)
Deposito ed esame	600 RUBLI russi 2.700 RUBLI non russi	+1,050 RUBLI russi +3,000 RUBLI non russi
Concessione del disegno industriale	2.400 RUBLI russi 10.800 RUBLI non russi	/

È bene sapere che: dato che le tasse previste per le società/persone estere sono 3 volte più elevate di quelle previste per le società e persone nazionali, è consigliabile aprire una società russa (per attività a carattere permanente)

Esame

Oltre alle bozze, il disegno industriale deve includere una descrizione che spieghi l'uso del disegno e la serie completa delle caratteristiche essenziali. L'ambito di tutela per un disegno russo è stabilito dalla combinazione della serie completa delle caratteristiche con le bozze, vale a dire che un prodotto, per essere definito contraffatto, deve corrispondere a tutte le caratteristiche descritte con le bozze. Proprio perché l'ambito viene stabilito con queste modalità e dato che ROSPATENT verifica il carattere innovativo e originale di tutti i disegni depositati (senza limiti di frontiera), il brevetto per disegno industriale è una forma di tutela **assolutamente efficace** in Russia.

Durata della tutela

La tutela di un disegno industriale è valida per 10 anni. Può essere rinnovata per un periodo massimo di 25 anni.

Titolarità del diritto

In un contratto di lavoro subordinato, qualunque invenzione può essere citata come proprietà del datore di lavoro. Diversamente, il dipendente rimane l'unico titolare dell'invenzione. Gli accordi di licenza per brevetti e disegni industriali sono del tutto simili a quelli dei brevetti per modelli di utilità e, perché siano validi, devono essere registrati.

Diritti derivanti dal marchio

Leggi applicabili

La Parte IV del Codice civile (230-FZ) in vigore dall'1.01.2008. Parte IV Capitolo 76 § 2 "Diritto del Marchio e del Marchio di Servizio" (Part IV of the Civil Code (230-FZ) entered into force on 1.1.2008. Part IV Chapter 76 § 2 "Right to a Trade Mark and a Service Mark") tra le varie disposizioni prevede un regime giuridico dei marchi, i requisiti per la registrazione e la procedura di registrazione presso il ROSPATENT. Definisce anche l'ambito dei diritti del titolare del

marchio, la nozione di “uso del marchio” e stabilisce il campo applicativo delle sentenze civili nei confronti della contraffazione del marchio.

Ottenimento della tutela

La registrazione di un marchio può essere ottenuta depositando al RO SPATENT una domanda di marchio nazionale. La registrazione è la prova evidente della titolarità e validità del marchio. Essa può produrre royalty attraverso la concessione di licenze. Non ci sono requisiti legali per registrare un marchio, ma i diritti contro i trasgressori si acquisiscono solo attraverso la registrazione. Se un marchio non è registrato, le designazioni normalmente non godono di tutela legale e, inoltre, ci sono **2 rischi principali**:

- violazione di diritti su un marchio precedentemente acquisiti da terzi per designazioni identiche o ingannevolmente simili registrate per prodotti o servizi identici o simili;
- richiesta e ottenimento di registrazione per la stessa designazione da parte di terzi (in buona fede o in malafede) prima del legittimo titolare che sta agendo in buona fede.

Quindi si raccomanda caldamente di registrare il marchio e iniziare a usarlo entro 3 anni dalla data della registrazione, in quanto 3 anni di mancato utilizzo rendono il marchio passibile di cancellazione su richiesta di terzi. La durata di una registrazione è di 10 anni a partire dalla data in cui è stata fatta la domanda.

Che cosa può essere tutelato

La legge sul marchio prevede un elenco non esaustivo delle designazioni che possono essere registrate come marchi. Un marchio può essere registrato in qualunque colore o in qualunque combinazione di colori. Tuttavia, esistono delle restrizioni. Una designazione non verrà registrata come marchio se non ha un suo carattere distintivo o è composto solamente da elementi che: sono usati comunemente per designare prodotti di un certo tipo; sono simboli o termini adoperati normalmente; descrivono il prodotto, quindi la tipologia, la qualità, la quantità, le proprietà, lo scopo o il valore del prodotto e il luogo e la data in cui questo è stato fabbricato o venduto; raffigurano la forma di un prodotto definito solamente o principalmente dalle sue proprietà o dalle sue funzioni. Tuttavia, è possibile incorporare questi segni come elementi non tutelati, a condizione che non siano presenti in misura prevalente. La legge

proibisce anche la registrazione di segni con elementi che siano: fuorvianti o in grado di fuorviare i consumatori rispetto a un prodotto o al suo produttore; contrari all'interesse pubblico, ai principi di umanità o alla morale.

Ambito

Una domanda fatta in Russia ha efficacia giuridica solo in ambito nazionale. È anche possibile utilizzare la procedura unificata di deposito regolata dall'Accordo e Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, designando al momento del deposito la Russia come paese di interesse. La Federazione russa è firmataria dei seguenti trattati internazionali: Accordo di Locarno, che stabilisce una Classificazione Internazionale per i Disegni e Modelli Industriali (1968); l'Accordo di Madrid, che riguarda la Registrazione Internazionale dei Marchi (1891); il Protocollo di Madrid, che riguarda e perfeziona l'Accordo di Madrid (1989); l'Accordo di Nizza, che riguarda la Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi per la registrazione dei marchi (1957); la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (1883); il Trattato sul Diritto dei Marchi, che ha l'intento di ottimizzare e snellire la procedura di registrazione del marchio a livello nazionale e regionale (1994).

Il 16 giugno 1993 fu costituito il gruppo di lavoro che ha consentito l'accesso della Federazione Russa al WTO (Organizzazione Mondiale per il Commercio). Il criterio stabilito per l'accesso è che la Russia soddisfi gli standard minimi richiesti dal TRIPS (Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi al commercio), un accordo multilaterale di vasta portata sulla proprietà intellettuale.

Formalità

Prima di procedere per il deposito di una domanda per marchio, è preferibile condurre con RO SPATENT una **ricerca sui marchi**. La ricerca rivelerà tutti i marchi già registrati e le domande pendenti, tutti ostacoli potenziali a una designazione di vostro interesse. La procedura di esame consiste in un esame formale e un esame sostanziale. Quello formale viene svolto entro un mese dalla data in cui è stata depositata la domanda ed è atta ad accertare che nella stessa siano stati soddisfatti tutti i requisiti formali. Dopo l'esame formale, RO SPATENT esprime il proprio parere (di accettazione o rifiuto della domanda) con una delibera. A questo punto segue l'esame sostanziale,

atto a verificare se la designazione rivendicata è conforme ai requisiti richiesti per la registrazione di un marchio. Durante l'esame sostanziale, l'esaminatore ha facoltà di svolgere indagini ed emettere notificazioni. La data ultima per rispondere alle notificazioni è di 6 mesi dalla data della stessa.

Non è possibile presentare opposizione nei confronti di una domanda di registrazione di un marchio mentre l'esame è in corso, ma è possibile presentare un'istanza di cancellazione a registrazione avvenuta. Il limite di tempo per un'istanza di cancellazione fondata sulla similarità è di 5 anni dalla data di pubblicazione.

Un marchio è registrato sulla base di una decisione presa da ROSPATENT a seguito dell'esame sostanziale. Il marchio viene inserito nel Registro dei Marchi entro un mese dal pagamento della tassa di registrazione. In mancanza del pagamento della tassa di registrazione, si considera la domanda ritirata e il marchio non viene registrato. L'esame richiede da 6 a 9 mesi.

Informazioni da fornire

La designazione da tutelare e il tipo di marchio (parola, logo, la combinazione di entrambi); un elenco completo dei prodotti o servizi sui quali verrà usato il marchio (preferibilmente raggruppati in conformità con la Classificazione di Nizza); informazioni sul richiedente: nome ufficiale, sede legale, nazione; un documento che certifichi l'avvenuto pagamento della tassa prevista per il deposito della domanda; la procura (se avete incaricato qualcuno).

Costi

Per la ricerca preliminare da eseguire entro 7 giorni (include i marchi registrati e le domande depositate), un marchio composto da una o più parole per una classe: 113 EURO (30 EURO per ogni classe supplementare). Alla ricezione della notifica di conferma della registrazione, dovranno essere pagate le tasse per la registrazione e l'emissione del certificato.

Per il deposito della domanda: circa 400 EURO (una classe) più 70 EURO per ogni classe supplementare; per la registrazione, 365 EURO.

Durata della tutela

10 anni dalla data del deposito. Il periodo può essere prorogato, in periodi decennali, su richiesta del

detentore legittimo. La richiesta di proroga va fatta durante l'ultimo anno di validità.

Su richiesta, il titolare di un marchio può avere un periodo di estensione di 6 mesi dopo la scadenza del periodo di registrazione e richiedere ugualmente il rinnovo durante questo semestre a fronte del pagamento di una tassa addizionale.

Il prolungamento della registrazione del marchio verrà annotato sul Registro e sul Certificato del Marchio dall'autorità federale esecutiva sulla proprietà intellettuale (ROSPATENT)

Titolarità del diritto

Qualunque persona giuridica o fisica che svolga attività commerciale può chiedere la registrazione di un marchio.

È possibile registrare anche marchi collettivi, i cui titolari saranno un'associazione di persone (giuridiche o fisiche).

Cessioni e licenze

È possibile assegnare un diritto esclusivo verso un marchio con riferimento ai prodotti (tutti o alcuni di essi) per i quali è stato registrato il marchio. L'assegnazione è negata se il marchio potrebbe fuorviare il consumatore sul prodotto o il suo produttore. Inoltre, è possibile concedere con un accordo di licenza il diritto a usare il marchio per i prodotti (tutti o alcuni di essi) per il quale è stato registrato il marchio. Entrambi i tipi di accordo vanno registrati obbligatoriamente al ROSPATENT. In assenza della dovuta registrazione, saranno considerati nulli.

È bene sapere che: dato che il 35% delle richieste di registrazione di marchi viene rifiutato, assicuratevi che il vostro marchio, o uno molto simile, non risulti essere già registrato presso la Federazione russa, evitando così opposizioni e obiezioni.

Cosa fare in caso di contraffazione

L'uso di un marchio (o di un segno ingannevolmente simile) senza il consenso del titolare sui prodotti per i quali è stato registrato (o su prodotti simili) costituisce una violazione. I prodotti e le etichette e gli imballaggi di quei prodotti sui quali è usato illegalmente il marchio (o un segno ingannevolmente simile) sono considerati contraffazioni. In caso di violazione, il titolare di un marchio può ricorrere alle vie legali. A seconda della natura e della gravità della

violazione, si può ricorrere ad azioni amministrative, civili o penali. In Russia non esistono tribunali specializzati in PI. Ad occuparsi delle questioni riguardanti le violazioni dei marchi sono i tribunali commerciali.

Azione amministrativa: il *Code of Administrative Offence* (Codice dei reati amministrativi) precisa che l'uso illegale di un marchio è punibile con la confisca dei prodotti contraffatti e una sanzione amministrativa che può andare da 1500 a 2000 RUBLI (da 35 a 46 EURO) per le persone fisiche; da 10.000 a 20.000 RUBLI (da 235 a 470 EURO) per i funzionari statali; e da 30.000 a 40.000 RUBLI (da 705 a 940 EURO) per le persone giuridiche. Il tribunale prende in esame il caso entro 15 giorni dalla ricezione della esposizione del caso. Può essere presentata anche un'istanza al servizio antimonopolio per concorrenza sleale nell'uso del marchio. Detta autorità può emettere una direttiva con la quale si ordina al trasgressore di cessare le attività illecite.

Azione civile: dinanzi al tribunale, il titolare del marchio può chiedere la cessazione della violazione (ovvero, un decreto ingiuntivo). Inoltre, può reclamare il risarcimento dei danni per le perdite e i profitti mancati e un recupero dei guadagni ottenuti illecitamente dal trasgressore. Al posto dei danni, il titolare può chiedere un indennizzo che andrà tra 100.000 e 5 milioni di RUBLI (tra 2.349 e 117.000 EURO).

Inoltre, sono disponibili – in relazione all'uso illegale del marchio – i seguenti rimedi giuridici:

- pubblicazione della delibera del tribunale finalizzata a ripristinare la reputazione commerciale del titolare;
- rimozione del marchio usato illegalmente dai prodotti contraffatti e dagli imballaggi a spese del trasgressore;
- distruzione dei prodotti e degli imballaggi contraffatti a spese del trasgressore se il marchio contraffatto non può essere rimosso.

Il tribunale può emettere un provvedimento ingiuntivo proibendo al convenuto di eseguire azioni legate all'argomento oggetto dell'azione legale o disponendo la confisca delle proprietà dell'accusato. Il tribunale esaminerà l'istanza del provvedimento ingiuntivo non più tardi del giorno successivo a quello in cui il richiedente l'ha depositata in tribunale. La causa civile richiede tra i 3 e i 6 mesi perché sia emessa una decisione di prima istanza.

Altri punti da tenere in mente sono:

- non è possibile recuperare totalmente le spese legali;

- le parti non sono tenute a nessun obbligo per quanto concerne la divulgazione;
- nell'ordinamento giuridico russo non esistono altre procedure ingiuntive per la risoluzione di una controversia.

Azione penale: per la violazione del marchio, il Codice penale prevede sanzioni penali. Perché ci siano i requisiti per procedere penalmente, la violazione deve avere causato danni rilevanti o essere ricorrente. Il trasgressore può trovarsi di fronte a:

- un'ammenda che può arrivare a 200.000 RUBLI (4.700 EURO); o
- da 180 a 240 ore di lavori forzati; o
- fino a 2 anni di lavoro correzionale.

Se la violazione è compiuta in collusione o da un gruppo organizzato di contraffattori, i trasgressori possono essere puniti con:

- un'ammenda che può arrivare a 500.000 RUBLI (2.350 EURO); o
- un'ammenda da applicare mediante ritenuta sullo stipendio o sul reddito del trasgressore per un periodo massimo di 3 anni;
- da 4 a 6 mesi di detenzione o fino a 6 mesi di carcerazione.

L'avvio dei processi penali e le relative indagini sono a cura del Ministero dell'Interno mentre il processo viene svolto dal tribunale. Le indagini normalmente richiedono dai 2 ai 3 mesi dalla data in cui si avvia il procedimento. In casi eccezionali, questo termine può essere prorogato fino a 12 mesi. I tempi necessari al tribunale per una disamina del caso – compresa la fase prevista per l'appello – è di almeno 4 mesi. Punto chiave per il successo delle indagini e del completamento della causa è l'attiva partecipazione del titolare del marchio durante tutto l'iter processuale. I prodotti contraffatti possono essere sequestrati durante le indagini del caso sulla base di un'istanza fatta da un agente investigativo riconosciuto dal tribunale. Il titolare del marchio non ha la possibilità di fermare l'azione penale già iniziata, per esempio nel caso di un accordo raggiunto direttamente con il trasgressore.

È bene sapere che: le "Rules for Recognition of Trade Marks as Well-Known in the Russian Federation" (Norme per il Riconoscimento dei Marchi ben noti in Russia) di recente approvate possono giocare un ruolo significativo nelle controversie - correnti e future - sui marchi per via degli utili criteri e linee guida forniti ad uso dei tribunali per un accertamento coerente.

te e ragionato della notorietà di cui godono determinati marchi. Secondo le nuove norme, perché un marchio sia considerato "ben noto", è necessario che sia riconosciuto da almeno il 60% dei consumatori.

Brevetti

Leggi applicabili

Legge Federale n.230-FZ "Codice civile della Federazione Russa, Parte IV – 18.12.2006 (Federal Law No. 230-FZ "Civil Code of the Russian Federation, Part Four" (18.12.2006).

Ai sensi dell'Eurasian Patent Convention (Convenzione del Brevetto Eurasiatico), un unico brevetto - il brevetto eurasiatico - può essere allo stesso tempo valido in 9 paesi (Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Arzbaigian, Moldavia, Kirghizistan, Turkmenistan, Tagikistan) per 3 anni dalla data del deposito internazionale ed essere mantenuto in vigore con il semplice pagamento delle annualità.

Sono possibili due procedure indipendenti: il brevetto russo o il brevetto eurasiatico. Si consiglia il brevetto eurasiatico in quanto l'iter burocratico è più veloce e più facile da ottenere.

Che cosa può essere tutelato

Per ottenere un brevetto, l'invenzione deve soddisfare i seguenti requisiti: originalità a livello mondiale, livello di grado inventivo e applicabilità industriale.

Costi

Oggetto della tassa	Nazionale	Estera
Deposito di un brevetto	+13,000 RUBLI russi	+39,000 RUBLI non russi
Esame e concessione	+2,100 RUBLI	+ 6,300 RUBLI

Formalità

In Russia, viene condotto un esame sul merito per confermare la brevettabilità di un'invenzione. Per quanto riguarda il carattere innovativo, il richiedente dispone di un periodo di estensione a partire dalla data di divulgazione pubblica delle informazioni.

Il richiedente ha il diritto di rinviare lo svolgimento dell'esame sostanziale per 3 anni dalla data di deposito della domanda. Dopo 18 mesi dalla data del deposito, ROSPATENT pubblica le informazioni riguardanti la domanda. Alla ricezione della domanda di brevetto, i funzionari esaminatori del ROSPATENT eseguono un esame per garantire il soddisfacimento dei requisiti formali e, su richiesta del richiedente, eseguono l'esame sostanziale che comprende il brevetto. Il brevetto verrà concesso se sono stati soddisfatti tutti i requisiti delineati sul Patent Act (Normativa sui Brevetti). I brevetti vengono esaminati in ordine cronologico in base alla data di deposito del brevetto. L'accoglimento o il rifiuto di una domanda di brevetto può richiedere oltre 3 anni. Successivamente, se la domanda è risultata conforme, viene inviata al richiedente (o all'eventuale procuratore) una notifica dell'assegnazione. La tassa dovuta dovrà essere versata entro 3 mesi dalla data della notifica.

Durata della tutela

20 anni (dalla data del deposito)

Titolarità del diritto

Possono depositare domanda di brevetto d'invenzione le persone fisiche e le persone giuridiche. Nel corso dell'esame, su richiesta può essere cambiato il numero dei richiedenti e delle persone fisiche. Il brevetto viene rilasciato a nome dei richiedenti i quali diventano detentori del brevetto al momento della ricezione del brevetto. I richiedenti hanno facoltà di scegliere il modo in cui utilizzare il brevetto, compresa la distribuzione del reddito, mediante accordo scritto. In mancanza di un accordo scritto, ciascuno dei detentori del brevetto ha il diritto di usare l'invenzione brevettata nella propria attività economica senza richiedere il mutuo consenso degli altri detentori.

È bene sapere che: in virtù della procedura semplificata prevista per i brevetti per modelli di utilità (si esegue solamente un esame formale), questi brevetti vengono rilasciati in tempi più brevi rispetto ai brevetti d'invenzione (i quali sono invece sottoposti a un lungo esame sostanziale).

Tutela dei modelli di utilità

Leggi applicabili

Vedi normativa sui brevetti.

Che cosa può essere tutelato

I requisiti che i modelli di utilità devono soddisfare sono soltanto due: originalità e applicabilità industriale.

Costi

Oggetto della tassa	Tassa supplementare (da 1 a 25 modelli di utilità – per modello di utilità)	Tassa supplementare (a partire da 25 modelli di utilità, per modello di utilità)
Deposito ed esame	+2.700 RUBLI russi +7.000 RUBLI non russi	+260 RUBLI russi +780 RUBLI esteri
Concessione del modello di utilità	+10.000 RUBLI russi +30.000 RUBLI esteri	/

Formalità

La procedura per ottenere la tutela di un modello di utilità è più breve e più semplice di quella necessaria per un brevetto.

Esame

L'ufficio brevetti non conduce un esame per confermare che la domanda soddisfa tutti i requisiti per il rilascio del modello di utilità. Un modello di utilità viene concesso su responsabilità del richiedente senza alcuna garanzia sulla sua validità.

Durata della tutela

10 anni dalla data in cui è stata depositata la domanda. Può essere prorogata dal ROSPATENT per 3 anni supplementari su richiesta dell'assegnatario del brevetto.

Titolarità del diritto

La persona – il cui lavoro creativo ha dato esito all'invenzione, al modello di utilità o al disegno industriale – sarà riconosciuto come l'autore della creazione. Se l'invenzione, il modello di utilità o il disegno industriale è il risultato creativo di 2 o più persone, queste saranno riconosciute come gli autori della creazione. Le condizioni per esercitare i diritti d'autore saranno stabilite da un accordo stipulato tra gli autori.

È bene sapere che: il modello di utilità può essere acquisito rapidamente ed è una forma di tutela molto efficace, mentre l'iter previsto per il brevetto richiede anni. Quando è concesso un brevetto per invenzione, il richiedente deve cancellare il modello di utilità. È possibile anche mantenerli entrambi, a condizione che non si sia di fronte a una doppia brevettazione.

Cosa fare in caso di contraffazione

Per la violazione del DPI, la legge russa prevede responsabilità civili, amministrative e penali

Sono considerati reati penali le seguenti violazioni di diritti d'autore e diritti connessi:

- plagio che causi danni significativi al titolare legittimo;
- uso illecito di opere coperte da diritto d'autore o opera tutelate da diritti connessi; e acquisto, magazzinaggio e trasporto su larga scala di copie contraffatte con l'intento di ricavare profitti.

Sono considerati reati penali le seguenti violazioni dei diritti dell'inventore e dei brevetti:

- uso illecito di un'invenzione, di un modello di utilità o di un disegno industriale.
- divulgazione non autorizzata degli elementi sostanziali di un'invenzione di un modello di utilità o di un disegno industriale prima della pubblicazione ufficiale.
- usurpazione della paternità di un'invenzione o coercizione alla copaternità, a condizione che il reato causi danni significativi.

Questi reati sono punibili con ammende (per un massimo di 200.000 RUBLI, pari a circa 6.000 USD) o la carcerazione fino a 2 anni. Per reati aggravati (reati ripetuti o cospirazione), le sanzioni prevedono ammende fino a 300.000 RUBLI (circa 8.500 USD) o la carcerazione fino a 5 anni.

Applicazioni

Procedimento penale

Dei casi di violazione della PI si occupano:

I Commercial (arbitrazh) courts (Tribunali commerciali arbitrali - detti "arbitrazh", i quali hanno giurisdizione su questioni specificatamente attinenti attività e transazioni commerciali. Di conseguenza, le persone giuridiche e/o "gli imprenditori singoli ufficialmente registrati che conducono la loro attività senza la costituzione di una società" (cosiddette PBOUL = imprese individuali non legalmente registrate) possono essere parte in causa nei processi "arbitrazh".

La procedura arbitrale è piuttosto veloce:

- le decisioni di prima istanza vengono prese entro 3 mesi
- le decisioni di seconda istanza in 1 mese più 1
- le decisioni di terza istanza in 1 mese più 1

L'esame del brevetto può essere richiesta in prima istanza e in appello. Le parti possono rivolgere domande all'esaminatore.

Le Courts of general jurisdiction (Tribunali di giurisdizione generale) esaminano e deliberano sulle cause civili in cui una delle parti in causa è una persona fisica. Inoltre, questi tribunali si occupano dei procedimenti penali che coinvolgono la violazione dei diritti di PI e i gravi reati ad essa connessi.

Per alcuni casi ci si rivolge agli organi amministrativi: **La Chamber for Patent Disputes** (Camera per le Controversie sui Brevetti) esamina e delibera su opposizioni, citazioni in giudizio e dichiarazioni dei seguenti tipi:

- ricorsi in appello per un brevetto non concesso (ad esempio, brevetti per invenzioni, modelli di utilità o disegni industriali),
- opposizione avverso marchi di terzi, denominazioni di origine e registrazioni internazionali che designano la Russia,
- richieste di riconoscimento della notorietà di cui gode un marchio all'interno della Federazione russa.

Le autorità **Antitrust** si occupano dei casi di concorrenza sleale, con particolare attenzione ai casi disciplinati dalla Tutela della Concorrenza che proibisce la concorrenza sleale attuata con l'appropriazione indebita, l'uso illecito della buona fede delle aziende e l'uso di strumenti di individuazione di prodotti e servizi.

Risarcimento danni nelle controversie in materia di brevetti: l'Articolo 15-2 del Codice civile prevede l'indennizzo dei danni diretti e dei mancati utili. È pre-

visto anche l'indennizzo dei danni morali se la violazione ha causato sofferenze personali del detentore del diritto. Le leggi che tutelano i brevetti, i modelli di utilità e i disegni industriali non prevedono l'applicazione di indennizzi stabiliti in misura punitiva [ovvero condanna al pagamento di una somma superiore al danno cagionato. N.d.T.], prevista invece per violazioni del marchio.

È bene sapere che

Problemi pratici: i "patent racketeers" (estorsori di brevetti), che copiano invenzioni da aziende estere e diventano detentori di brevetti russi per le medesime. Per evitare ciò, è bene depositare la domanda di brevetto in anticipo per ogni invenzione che verrà utilizzata in Russia. Gli stessi problemi si presentano con i cosiddetti trade mark trolling and hijacking (pesca alla traina e dirottamento dei marchi).

Intervento della Dogana

il Codice doganale non consente l'ingresso in Russia di prodotti la cui importazione violerebbe i diritti di proprietà intellettuale. Il titolare di una PI può chiedere l'inserimento del suo diritto nel Customs Register (Registro della Dogana). Ai sensi della legge russa, la dogana non può intervenire ex officio. Con l'inserimento del diritto nel registro, le Autorità doganali monitoreranno l'importazione di quei prodotti riferiti a quel diritto e, se tali prodotti vengono importati da un importatore sconosciuto, avranno facoltà di sospendere lo svincolo di tali prodotti e quindi informare il titolare legittimo.

Per avviare un'ispezione doganale, il titolare legittimo deve inoltrare una domanda alla Federal Customs Service of the Russian Federation (Servizio Dogane Federali della Federazione Russa), chiedendo che vengano prese misure protettive e che venga temporaneamente sospesa la circolazione dei prodotti sospettati di contraffazione o pirateria.

Nella domanda va specificato e allegato quanto segue:

- tutte le informazioni societarie, indirizzo, qualifica del titolare legittimo e del suo rappresentante all'interno dell'azienda;
- procura a nome del rappresentante, se del caso; elenco dei diritti validi in Russia assieme alle copie dei certificati di registrazione;
- elenco dei prodotti specifici coperti dalla registrazione del diritto in relazione ai quali la dogana dovrebbe avviare la sua ispezione;
- elenco degli operatori commerciali e degli importatori autorizzati a ricevere i prodotti autentici;

- informazioni specifiche sui prodotti presumibilmente contraffatti o "piratati";
- informazioni su casi conosciuti di violazione del marchio;
- termine richiesto per l'intervento doganale (massimo 5 anni con possibilità di rinnovo)
- impegno da parte del titolare legittimo a rimborsare tutti gli eventuali danni subiti dalle parti a seguito di un'illegittima sospensione doganale; e
- documento che affermi che il titolare legittimo ha garantito il suo impegno per mezzo di una fidejussione bancaria o un'assicurazione di responsabilità civile per un ammontare di 500.000 RUBLI.

Procedura

Ai sensi del Codice doganale, se l'ispezione rivela prodotti sospetti, questi verranno trattenuti per 10 giorni. Con lo stato di fermo, le autorità doganali informeranno sia l'importatore che il titolare legittimo o il suo rappresentante indicati nel registro del fermo. Entro un periodo di 10 giorni, che può essere prorogato solamente per ulteriori 10 giorni, il titolare legittimo:

- ha il diritto di esaminare i prodotti, ottenere dei campioni e foto degli stessi;
- deve comunicare alla dogana se si tratta di prodotti contraffatti o no.

Se i prodotti sono contraffatti, il titolare legittimo deve avviare un'azione legale contro l'importatore. In mancanza di un procedimento legale avviato entro il periodo sopra menzionato, i prodotti verranno svincolati. L'intervento della dogana sarà efficace solamente se il titolare legittimo incaricherà un rappresentante locale che quotidianamente faccia da intermediario con i vari punti del circuito doganale di controllo e un esperto autorizzato a condurre un esame competente delle presunte contraffazioni per conto del titolare del marchio per stabilire se i prodotti bloccati sono contraffatti e fornire alle autorità

doganali una perizia entro l'arco temporale previsto. Una mancata collaborazione in tal senso nel procedimento di controllo ed esame dei presunti prodotti contraffatti, può comportare il ritiro della richiesta d'intervento da parte della dogana e lo sdoganamento dei prodotti.

Link e contatti principali per ulteriore assistenza

ROSPATENT

Federal Institute of Industrial Property (ROSPATENT, Istituto Federale della Proprietà Industriale)

Indirizzo postale: bld. 30-1, Berezhkovskaya nab., Moscow, G-59, GSP-5, Russia, 123995

Fax: (499) 243-33-37, (495) 234-30-58

Tel.: (499)240-60-15, (499)240-61-38

fips@rupto.ru)

Alliance Media National Business Partnership

Tel. (495)234-53-80

Fax (495)234-53-63

E-mail allmedia@allmedia.ru

Indirizzo postale:

Bolotnaya Str., 12 building 3 -115035, Moscow, Russia

Sito web: <http://www.business-in-russia.com>

Federal Customs Service of the Russian Federation (Servizio delle Dogane della Federazione Russa) Inspection & Information Transfer Control Branch

11/5, Novozavodskaya st. Moscow, Russia

Tel. +7 095 449-7747/7531

Fax +7 095-449 7812

E-mail: GUTNR_Ashurkov@mail.customs.ru

Russia-Europe Textile Alliance (RETA)

9/3, Polislannikov per.105005 Moscow, Russia

Tel. +7 (495) - 589 18 81

Fax +7 (495) - 589 18 82

Email: igors08@yandex.ru

Stati Uniti d'America

Tutela giuridica del disegno industriale

Leggi applicabili

Non esistendo negli Stati Uniti una specifica legge a tutela del disegno industriale, si devono utilizzare le previste leggi sui brevetti, sui marchi e sul diritto d'autore.

Gli Stati Uniti permettono di tutelare il disegno industriale per mezzo di "design patents" (brevetti sul disegno), "trade dress" (immagine aziendale) e copyright. Le leggi applicabili sono le seguenti:

The Vessel Hull Design Protection Act; Copyright protection under title 17 of the United States Code; the Copyright, Designs and Patents Act 1988, in particular Chapter 48; the Lanham Act. (Legge Vessel Hull sulla tutela del disegno industriale; protezione del diritto d'autore ai sensi del titolo 17 del *United States Code*; la Legge 1988 sul Disegno industriale e il Brevetto, in particolare il Capitolo 48; l'Atto Lanham).

Che cosa può essere tutelato

La tutela per disegni attinenti alla moda e altri *disegni industriali* per prodotti con cicli economici brevi è estremamente limitata negli Stati Uniti in mancanza della normativa di riferimento si riferisce alla legge sul brevetto, alla legge sul marchio e al diritto d'autore. Dato che la normativa sui disegni industriali è descritta all'interno dei capitoli seguenti, nella presente sezione (diritti derivanti dal disegno industriale) si riporteranno solamente alcune specifiche riferite ai disegni e, in qualche esempio, la segnalazione di un'eccezione rispetto ai principi onnicomprensivi delle leggi che riguardano il brevetto, il marchio e il diritto d'autore.

Tutela del disegno per mezzo dei brevetti per disegno industriale

Riguardo ai brevetti per disegno industriale, i requisiti di brevettabilità sono leggermente modificati nel

senso che piuttosto che da criteri di "originalità, non ovvietà e applicabilità industriale", i brevetti per disegno industriale sono definiti in base al loro carattere "originale, non-ovvio e ornamentale".

Tutela del disegno per mezzo dell'immagine aziendale (*trade dress*)

Per ottenere la tutela dell'immagine aziendale, questa deve essere intrinsecamente distintiva o possedere una distintività acquisita (*secondary meaning*) e non deve svolgere una funzione pratica o estetica. La nozione di "immagine aziendale" si riferisce all'aspetto visivo di un prodotto, come il suo imballaggio o la forma stessa del prodotto.

Tutela del disegno per mezzo del diritto d'autore

Per godere della tutela del disegno industriale ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'opera originale (*work of authorship*) deve essere "fissata" su un "mezzo espressivo tangibile". Questo significa che il disegno deve essere segnato su carta, fotografato o filmato. Se non è possibile dimostrare che il vostro disegno è stato fissato su carta, non è possibile rivendicare la tutela dell'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore.

Tuttavia, se volete avvalervi della legge sul diritto d'autore per tutelare il vostro disegno, non potete proteggere prodotti che abbiano uno scopo sia estetico che funzionale. Questa analisi ragionata rende la tutela dei disegni comunemente usati nei settori calzaturiero, pelle, arredamento e tessile una sfida non da poco in quanto è opinione diffusa nei tribunali statunitensi che l'aspetto pittorico, grafico o scultoreo di una creazione dedicata alla moda (*fashion work*) è troppo legato al suo aspetto funzionale per rendere possibile una qualunque separazione. Pertanto, nella maggior parte dei casi, il vostro disegno non avrà i requisiti per essere tutelato dal diritto d'autore negli Stati Uniti.

Formalità

Le formalità previste per la tutela del disegno industriale ai sensi delle leggi sul brevetto, sul marchio e sul diritto d'autore sono le stesse previste per qualunque altra forma di tutela di brevetto, marchio e diritto d'autore.

Costi

I costi per la tutela del disegno ai sensi delle leggi sul marchio e sul diritto d'autore sono gli stessi previsti per le altre forme di tutela di marchio e diritto d'autore. Se però desiderate tutelare il vostro disegno come brevetto, i costi sono inferiori rispetto a quelli previsti per gli altri tipi di brevetto. La tassa di deposito per un brevetto per disegno industriale è di 100 USD, la tassa di emissione di 400 USD. Non sono contemplate tasse di mantenimento.

Esame

L'esame per la tutela del disegno ai sensi delle leggi sul brevetto, sul marchio e sul diritto d'autore è la stessa prevista per le altre forme di tutela di brevetto, marchio e diritto d'autore.

Durata della tutela

La durata della tutela del disegno ai sensi delle leggi sul marchio e sul diritto d'autore è la stessa prevista per le altre forme di tutela di marchio e diritto d'autore. La tutela del disegno ai sensi della legge sul brevetto è invece valida solamente per 14 anni. Dato che l'iter previsto per il deposito di un brevetto per disegno industriale può richiedere molti anni, forse non è la forma di tutela preferibile per i settori calzaturiero, pelle, arredamento e tessile.¹

Titolarità del diritto

La titolarità del diritto nella tutela del disegno ai sensi delle leggi sul brevetto, sul marchio e sul diritto d'autore è la stessa prevista per le altre forme di tutela di brevetto, marchio e diritto d'autore.

È bene sapere che: non esiste una tutela adeguata per i disegni riferiti a prodotti e servizi con cicli economici brevi. Poiché i disegni realizzati per i settori calzaturiero, pelle, arredamento e tessile spesso hanno una durata assai più breve del tempo richiesto dalle procedure burocratiche per le domande di tutela, l'attuale struttura che regola la tutela del disegno industriale negli Stati Uniti è causa di problemi che vanno a toccare specificamente queste industrie.

Tutela giuridica del marchio

Leggi applicabili

Le principali leggi e regolamenti applicabili per la tutela del marchio sono:

The Trademark Act, the Madrid Protocol for the international registration of trade marks. (Legge sul Marchio, Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi).

Che cosa può essere tutelato

Il criterio di "uso commerciale" è davvero cruciale ai sensi della legge statunitense sul marchio. Significa che è possibile depositare la registrazione di un marchio solamente se lo si sta già usando, o si dichiara che si intende utilizzarlo, nell'esercizio della propria attività commerciale. Questo vuol dire che il marchio deve essere apposto sui prodotti e i servizi e deve svolgere un ruolo nella propria strategia pubblicitaria o di vendita. Per lo meno, dovete avere l'intenzione di usare il marchio in questi contesti. Le autorità statunitensi vi chiederanno di affermare sotto giuramento che lo userete. Di fatto, se depositate il vostro marchio sulla base dell'intenzione di usarlo prima o poi, l'USPTO – prima di registrare il marchio – vi chiede di iniziare a utilizzarlo nella vostra attività commerciale.

La registrazione del marchio è normalmente respinta se, tra le altre cose, il marchio è meramente descrittivo o ingannevole o se è costituito solo da un cognome o è puramente ornamentale.

Formalità

Per evitare che la registrazione del marchio venga respinta, la migliore cosa da fare è una ricerca sui marchi già registrati prima di presentare la domanda. L'USPTO vi permette di condurre questa ricerca

1. U.S. Department of Commerce, Patent and Trademark Office. A Guide to Filing a Design Patent Application. (Dipartimento Statunitense del Commercio, Brevetti e Marchi. Guida alla presentazione della domanda di Brevetto per Disegno Industriale) <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/design/index.html>

gratuitamente utilizzando un apposito sistema di ricerca elettronico, il TESS. Per accedere al sistema, il richiedente deve prima compilare il modulo TEAS (*Trademark electronic application System*).

Se la domanda viene effettuata con un modulo cartaceo, si prega di chiamare l'USPTO al numero 001 (800) 786 9199 per ottenere il modulo cartaceo, che andrà poi spedito a: The Commissioner for Trademarks. P.O. Box 1451, Alexandria, VA 22313-1451, USA. L'USPTO non accetta domande sottoposte via fax. Sul sito web dell'USPTO2 sono disponibili tutti gli approfondimenti utili per completare l'iter di richiesta di registrazione del marchio. Non si dimentichi che per la registrazione del marchio negli Stati Uniti è possibile anche seguire il sistema di Madrid servendosi di WIPO. Per ulteriori informazioni, consultare l'opuscolo dedicato alla procedura di registrazione internazionale.

Costi

Le tasse per la registrazione di un marchio negli Stati Uniti sono: domanda di registrazione con modulo cartaceo, 375 USD per ogni classe internazionale. Registrazione con modulo di domanda elettronico TEAS, 325 USD. Deposito dello Statement of Use (Dichiarazione d'uso) ai sensi del §1(d)(1), 100 USD per ogni classe. Certificazione della domanda internazionale che prevede un'unica richiesta o registrazione, 100 USD per ogni classe. Copia autenticata del marchio registrato, con titolo e/o status, servizio locale accelerato, 30 USD. Tassa per richiesta di trascrizione, 20 USD.

Esame

Dopo avere depositato la domanda, questa viene inoltrata ad un legale preposto all'esame, il quale controllerà la completezza della domanda e l'eventuale conflittualità con altri marchi. Dopodiché, potrà seguire un totale accoglimento, un'accettazione con riserva (ovvero, a condizione che vengano apposte delle correzioni) o un rifiuto della domanda. Se la domanda è accolta, verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. In assenza di opposizioni, o se le opposizioni presentate vengono respinte, verrà emesso un Certificato di Registrazione per le domande riferite all'effettivo e corrente uso del marchio, oppure un Notice of Allowance (Avviso di Concessione) per le domande riferite all'intenzione d'uso.

Durata della tutela

La registrazione del marchio inizialmente ha una validità di 10 anni ma può essere rinnovata a tempo indeterminato per successivi periodi di 10 anni, sempre dimostrandone l'uso ininterrotto.

Titolarità del diritto

Normalmente, il titolare del marchio è il suo inventore. Se, tuttavia, l'inventore originario del marchio ha realizzato l'opera nel contesto di un lavoro subordinato, è il datore di lavoro che possiede il marchio, a meno che non sia specificato diversamente sul contratto. È anche possibile trasferire il marchio a terzi, ma per fare questo è necessario dichiararlo sul contratto. Quindi, chiunque "rivendichi il possesso" del marchio "utilizzato" o "che si intende utilizzare" può chiedere la registrazione di un marchio.

È bene sapere che: negli Stati Uniti, un marchio ha una durata indefinita se il titolare continua ad utilizzarlo e presenta tutta la documentazione necessaria nei tempi previsti. Il fondamento logico della legge statunitense sul marchio si basa principalmente sull'uso commerciale. Questo significa che anche se non è mai stata fatta richiesta di registrazione per la tutela di un marchio ma si è in grado di dimostrare che lo si è utilizzato durante l'esercizio della propria attività commerciale, si gode ugualmente della tutela prevista dalla legge. Questo può essere visto come un vantaggio per i titolari di PI che hanno tralasciato di chiedere adeguatamente la tutela del marchio negli Stati Uniti.

Tutela giuridica del brevetto e del brevetto di utilità

Leggi applicabili

Le principali leggi applicabili sono title 35, United States Code, e the American Inventors Protection Act and public law 106-113 (Titolo 35 del Codice degli Stati Uniti e Legge e diritto pubblico 106-113 per la Tutela degli Inventori americani).

Che cosa può essere tutelato

Qualunque invenzione che sia nuova e utile, che sia un procedimento, una macchina, un prodotto manifatturato o una composizione di materie, come anche un qualunque miglioramento - nuovo o utile - di

una tecnologia già esistente ha i requisiti per essere tutelato/a come brevetto. Anche i procedimenti possono essere tutelati da brevetto. Non si può brevettare invece un'idea o un suggerimento.

Formalità

L'USPTO permette di presentare la richiesta sia in formato elettronico che cartaceo. Per il deposito in formato elettronico, si raccomanda di avvalersi del Sistema EFS-Web. L'Inventors Assistance Center (Centro assistenza inventori) fornisce agli inventori tutta l'assistenza richiesta.

Può essere raggiunto al numero 001 571-272-1000.²

Se volete chiedere la registrazione di un brevetto di utilità, l'USPTO richiede – come per qualunque altra richiesta di brevetto – che, la domanda sia redatta in lingua inglese o accompagnata da una traduzione ufficiale in inglese. Alla domanda va allegato:

- Modulo di trasmissione della domanda di brevetto per modello di utilità,
- Modulo di accompagnamento delle tasse e pagamento delle tasse di competenza,
- Prospetto dati della domanda,
- Specifiche (con almeno una rivendicazione),
- Bozze (se necessarie),
- Dichiarazione giurata
- Elenco delle sequenze di nucleotidi e/o di amminoacidi (se necessarie).

Costi

Le tasse variano a seconda della domanda.

Tassa di domanda semplice: 300 USD.-

Tassa per la ricerca: 100-540 USD.

Tassa per l'esame: 140-220 USD.

Tassa di concessione: 300-1,510 USD.

Tasse generali: 10-50 USD.

Costi per disegnatori e progettisti: 100-400 USD.

I costi per il deposito di un brevetto di utilità vanno da 4.500 a 12.000 USD

Esame

L'esaminatore sottopone la domanda a revisione ed esegue una ricerca per accertare la brevettabilità

dell'invenzione sulla base delle rivendicazioni presentate con la domanda. Dopodiché, potrà seguire un totale accoglimento, un'accettazione con riserva (ovvero, a condizione che vengano apposte delle correzioni) o un rifiuto della domanda. Gli inventori sono inviati a mantenere segreta la propria invenzione e a firmare e datare tutte le spiegazioni. Andrà a vantaggio del richiedente depositare la domanda nei tempi più brevi possibili. Attenzione: se avete pubblicato o venduto la vostra invenzione in data anteriore alla domanda di brevetto, quest'ultima sarà considerata nulla.

Durata della tutela

La tutela del brevetto ha una durata di 20 anni, a condizione che vengano pagate le tasse di rinnovo annuale.

Titolarità del diritto

Il brevetto appartiene all'inventore dell'oggetto del brevetto. Il titolare ha il diritto di dare in licenza il brevetto o di trasferire la titolarità del brevetto a terzi.

È bene sapere che: negli Stati Uniti vige il criterio "il primo che inventa" piuttosto che quello di "il primo che arriva". La risoluzione delle controversie sui brevetti per vie legali negli Stati Uniti può avere costi molto elevati, si consiglia pertanto di provare a risolvere le situazioni che potrebbero sfociare in controversie legali facendo affidamento a meccanismi risolutivi alternativi. L'USPTO pubblica la domanda di brevetto diciotto mesi dopo la data in cui è stata depositata, in conformità con la prassi seguita dalla maggior parte dei paesi. Per finire, un inventore che segretamente fa uso commerciale di un'invenzione per più di un anno prima di depositare un brevetto non è più idoneo a fare domanda di brevetto.

Tutela giuridica del diritto d'autore

Leggi applicabili

Il diritto d'autore è disciplinato dal *Copyright Act* (Legge sul Diritto d'autore).

Che cosa può essere tutelato

La legge sul diritto d'autore riguarda le opere letterarie, musicali, teatrali, coreografiche, pittoriche,

2. <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/pacmain.html>

grafiche, scultoree, audiovisive, derivate e architettoniche, come anche le registrazioni sonore e le raccolte antologiche (compilation). Gli Stati Uniti non riconoscono alcun "diritto naturale" dell'autore, quindi l'idea dei "diritti morali" dell'autore è espressa solamente in modo molto indiretto dalla legge statunitense sul diritto d'autore. Inoltre, negli Stati Uniti sono previsti 5 diritti di base tutelati dal diritto d'autore: il diritto di fare copie della propria opera; il diritto di preparare opere derivate basate sull'opera originale che gode della tutela del copyright; il diritto di vendere, dare in licenza o distribuire sul mercato copie della propria opera; il diritto di eseguire l'opera in pubblico; il diritto di rendere la propria opera pubblicamente disponibile.

L'opera che non è stata "fissata" su un "mezzo espressivo tangibile" non può essere tutelata. Questo significa che la vostra opera deve essere messa su carta, fotografata, registrata o filmata. Se non è possibile dimostrare che la vostra opera è stata "fissata" materialmente da qualche parte, non è possibile rivendicare la tutela dell'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore.

Formalità per la registrazione del diritto d'autore

La registrazione del diritto d'autore è libera. Dal momento in cui mettete la vostra opera su carta, godete della tutela del copyright. Tuttavia, negli Stati Uniti è possibile registrare il proprio copyright, operazione che vi rende più forti in caso di controversia.

Le formalità per la registrazione del diritto d'autore sono le seguenti: è necessario firmare una domanda, aggiungere un titolo, fornire un proprio recapito e dare una breve descrizione di ciò che si vuole tutelare con il diritto d'autore. Se si vuole fare domanda per la registrazione di un copyright in una lingua che non è la lingua inglese, la domanda deve essere accompagnata da una traduzione legalizzata.

Costi

Il Copyright Office (Ufficio Diritti d'autore) richiede una tassa di 35 USD per la registrazione online e di 45 USD per la registrazione cartacea. Gli Stati Uniti prevedono delle riduzioni sulle tasse per le PMI e anche per le *Small Business Innovation Research Grants* (Contributi alla Ricerca e all'Innovazione per le Piccole Imprese).⁴ Questa tassa copre la domanda per un'opera e include i costi di ammissione e registrazione a cura del Copyright Office.

Esame

Successivamente alla domanda, il funzionario addetto esaminerà la domanda per stabilire se sono stati soddisfatti i requisiti formali per la tutela del diritto d'autore. Se il funzionario si esprime favorevolmente, sarà inviato un certificato di registrazione al richiedente. Il certificato contiene tutte le informazioni fornite con la domanda. Se il funzionario si esprime negativamente, al richiedente sarà inviata una lettera di rifiuto.

Durata della tutela

Il periodo di tutela è pari a 70 anni dopo la morte dell'autore, 120 anni dopo la creazione dell'opera o 95 anni a partire dalla prima pubblicazione. La tutela è diversa a seconda si tratti di un'opera ascrivibile unicamente all'ingegno dell'autore oppure se la l'opera riguarda un lavoro su commessa.

Titolarità del diritto

Normalmente, il titolare dell'opera è il suo autore. Se, tuttavia, l'autore ha realizzato l'opera nel contesto di un lavoro subordinato, il titolare dell'opera è il datore di lavoro. È comunque possibile trasferire il copyright al dipendente. È molto importante quindi chiarire la titolarità del diritto d'autore sul contratto di lavoro subordinato. È anche possibile trasferire il marchio a terzi, ma per fare questo è necessario dichiararlo sul contratto.

È bene sapere che: negli Stati Uniti, come nella maggior parte delle altre giurisdizioni, il diritto d'autore è un diritto precettivo, quindi non c'è la necessità di una registrazione formale. Nonostante ciò, gli Stati Uniti danno la possibilità di registrare il copyright.

Cosa fare in caso di contraffazione

Gli Stati Uniti riconoscono che la contraffazione è un grave problema, e per questo l'USPTO ha istituito una linea telefonica diretta per aiutare i titolari di PI a tutelare i loro diritti. Il servizio, che è chiamato STOP! – *Strategy Targeting Organized Piracy* (Strategia che ha come obiettivo la pirateria organizzata) – mira a combattere il crimine organizzato e le imitazioni, fornendo ai di PI un servizio per proteggerli

dalle contraffazioni negli Stati Uniti e all'estero. Il numero per contattare il servizio è 1-800-786-9199.³

Ai sensi della legge sul copyright, una rivendicazione per violazione dei diritti d'autore è giustificata se riguarda un'opera tutelata, se l'imputato ha copiato l'opera tutelata, e se l'azione del copiare l'opera tutelata da parte dell'imputato costituisce una violazione. Entro una certa misura, copiare è ammissibile. Questa nozione è espressa nella clausola detta di "fair use" (uso equo), nella quale si enuncia che la citazione è lecita se usata in misura ragionevole. La distinzione tra "uso equo" e violazione non è facile da stabilire dato che non esiste il numero esatto delle parole, righe o note che possono essere usate senza previo consenso.

Fate attenzione! Anche se nella citazione indicate le fonti tutelate da copyright a cui avete attinto, dovete comunque avere il consenso del titolare del diritto d'autore.

Tutte le rivendicazioni per violazione delle leggi statunitensi che non sono sorte in un paese estero, devono essere presentate alla *U.S. Court of Federal Claims* entro 3 anni dall'evento della violazione. Non essendoci una "polizia della PI", in assenza di un'azione legale da parte del titolare nei confronti del trasgressore, le autorità statunitensi non perseguiranno d'ufficio il trasgressore.

Quindi, per poter arrivare a una soluzione, i titolari devono intraprendere un'azione legale presso la *Federal Court* (Corte Federale). L'importo monetario compensativo negli Stati Uniti può essere molto elevato, ma lo possono essere anche le spese legali. La giurisdizione statunitense prevede anche sanzioni penali. Nel caso di violazione del copyright, ad esempio, prevede un massimo di 1 milione di USD e la carcerazione per 10 anni.

Nel caso di contraffazione di un marchio, l'azione legale può essere intrapresa per violazione di diritti su un marchio registrato o ai sensi della common law, se non si è riusciti a risolvere la controversia tramite una mediazione. Le sentenze comprendono provvedimenti ingiuntivi atti a proibire future violazioni, la confisca e la distruzione dei prodotti recanti i marchi contraffatti, la confisca dei profitti ottenuti dal trasgressore, il risarcimento dei danni subiti dal titolare del marchio e le spese processuali.

In alcuni casi eccezionali può essere disposto il rimborso delle spese legali. In presenza di una violazione che implichi l'uso di un prodotto contraffatto o di un duplicato virtuale di un marchio registrato, può essere disposto il risarcimento legale per una cifra che può arrivare a un massimo di USD 1.000.000, assieme ad un ragionevole pagamento delle spese legali, a meno che il trasgressore non riesca a beneficiare delle circostanze attenuanti.

I detentori del diritto possono prendere provvedimenti di vario tipo (legale, tecnologico, strategie commerciali) per impedire – o almeno minimizzare – la contraffazione. Se la contraffazione è diventata un problema per la vostra azienda, rivolgetevi a un consulente legale per capire meglio come affrontare il problema. A seconda della regione amministrativa interessata, potete far condurre irruzioni, collaborare con le autorità doganali per impedire l'importazione o l'esportazione dei prodotti contraffatti, o intraprendere un'azione legale (civile e/o penale) contro l'autore della violazione.

Tutela della vostra creazione mediante altri strumenti

Il fissare un'opera in una qualunque forma tangibile la rende automaticamente tutelata dal copyright. Non è necessario usare il simbolo © per proteggere il vostro diritto se l'opera è stata creata prima del 1976. I cittadini stranieri godono della stessa tutela del copyright negli Stati Uniti in quanto cittadini residenti negli Stati Uniti. Inoltre, gli Stati Uniti hanno ottime relazioni con tanti altri paesi in termini di copyright.⁴

Se il paese di origine del titolare di un diritto d'autore ha firmato un accordo bilaterale di reciproco riconoscimento, l'opera è automaticamente protetta negli Stati Uniti. Allo stesso modo, non è necessario registrare il marchio negli Stati Uniti. I diritti sul marchio sono affermati "sulla base del legittimo uso del marchio". Parimenti, il simbolo "TM" per i marchi e "SM" per il marchi di servizio possono essere usati senza tener conto che sia stata depositata o no una registrazione presso l'U.S. Patent and Trademark Office (Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti). Que-

3. Ulteriori informazioni online all'indirizzo www.uspto.gov/main/profiles/stopfakes.htm

4. United States Copyright Office: Circular 38a: International copyright Relations of the United States for the status of specific countries (Ufficio Statunitense del Copyright: Circolare 38a: Relazioni Internazionali sul copyright degli Stati Uniti per lo status di ogni specifico paese), www.Copyright.gov/help/gaq/faq-who.html

sto però non vale per il Federal Registration Symbol "®" (simbolo di registrazione federale).⁵

Azioni Autorità doganali

L'ICE (United States Immigration and Customs Enforcement), l'agenzia che si occupa dell'applicazione delle leggi federali ed è responsabile della protezione dei confini del paese, ricopre un ruolo primario nell'individuazione di prodotti contraffatti. Nel fare ciò, collabora con l'IPR Center (National Intellectual Property Rights Coordination Center = Centro di Coordinamento per i Diritti di Proprietà Intellettuale), con il Cyber Crimes Center e l'intera rete di ambasciate di stanza negli Stati Uniti. Lo staff del National IPR Center è composto da personale dell'U.S. Customs and Border Protection (Dogana e Protezione dei Confini degli Stati Uniti) e da personale dell'FBI. Se volete che l'ICE possa individuare possibili prodotti contraffatti, la migliore cosa da fare è inviare all'agenzia una copia della vostra registrazione di proprietà intellettuale. L'elenco dei prodotti tutelati da proprietà intellettuale viene poi inviato a tutti gli agenti doganali statunitensi, che saranno responsabili del controllo attento di tutti i prodotti importati.

Nel caso di intercettazione di prodotti presumibilmente contraffatti, se l'importatore non sarà in grado di dimostrare di essere il titolare legittimo della proprietà intellettuale, i prodotti saranno confiscati dalla dogana.

Per assicurarvi che l'ICE possa confiscare i presunti prodotti contraffatti, potete contattare direttamente l'agenzia per informarla che avete ragioni per credere che i prodotti contraffatti stanno per essere importati negli Stati Uniti.

U.S. Immigration and Customs Enforcement

National Intellectual Property Rights

500 12th Street SW

Washington, DC 20024

Telefono: 1-866-IPR-2060,

or 1-866-477-2060

Fax: (202) 307-2127

Potete contattare l'ICE anche per avere assistenza o aiuto o per qualunque informazione riguardante gli interventi doganali contro la contraffazione.

Le Dogane saranno in grado di intercettare e confiscare i prodotti.

5. USPTO: Trademarks: Basic Facts: Should I register my Mark? (USPTO: Marchi: Fatti basilari: Dovrei registrare il mio Marchio? www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/basic/register.htm)

Unione Europea

In Europa, i diritti di proprietà intellettuale (DPI) erano considerati inizialmente una prerogativa degli Stati Membri, cioè si aveva una tutela limitata al territorio nazionale. L'Unione Europea ha però armonizzato la legislazione e ha creato, per alcune aree, una legislazione comunitaria per il DPI. Oggi, le aziende hanno due opzioni:

- tutelare i loro DPI a livello nazionale o regionale (con o senza registrazione) seguendo procedure e confini nazionali (o regionali) e/o
- tutelare i loro DPI a livello UE con confini UE ma per mezzo di un'unica procedura.

Tutela UE di un'invenzione senza formalità

Se la vostra invenzione o opera d'ingegno è un disegno, un logo, un modello, avete due opzioni:

- **Tutela con diritto d'autore nazionale:** non essendo prevista una tutela del copyright UE, si faccia riferimento alla scheda nazionale per sapere se la vostra invenzione vi rientra.
- **Tutela del disegno comunitario non registrato (UCD)**

Il Disegno comunitario non registrato (UCD)

Legge applicabile

Regolamento (CE) n.6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.

Che cosa può essere tutelato

Può essere tutelato l'aspetto esterno di un prodotto (o parte di esso), risultante dalle linee, dai contorni, dai colori, dalla forma, dal motivo tessile, dai materiali e/o decorazioni dello stesso. La tutela che si ri-

ferisce esclusivamente all'aspetto del prodotto può rappresentare la marca e l'immagine di un'azienda. Il prodotto può essere qualunque articolo industriale o artigianale, compresi la confezione, i simboli grafici e gli stili di carattere. L'UCD deve essere "nuovo" e avere un suo "carattere individuale".

Formalità

Nessuna formalità specifica; la tutela è applicabile dalla data della divulgazione del disegno al pubblico **dentro l'UE**. Per divulgazione si intende che all'interno della UE, tutte le aziende del settore siano a conoscenza del disegno. Questo risultato è ottenibile attraverso la messa in vendita, la commercializzazione o la pubblicità del prodotto. Purché siate in grado di dimostrare **la data della divulgazione** dell'invenzione all'interno della UE, sarete tutelati contro la copiatura (ma senza alcun altro diritto).

Costi

Gli unici costi sono quelli dovuti ad un eventuale supporto legale o alle operazioni utili alla divulgazione (brochure e pubblicazioni).

Durata della tutela

I relativi disegni saranno tutelati per **tre anni**. Entro la fine del primo anno dalla divulgazione, avete la possibilità di registrare il vostro UCD (ancora nuovo) a livello UE o nazionale se ritenete che abbia un valore commerciale interessante per la vostra azienda. Diversamente, potrete usarlo per tre anni continuando a beneficiare della tutela del copyright in alcuni paesi (verificare paese per paese). Dopo il primo anno, il vostro disegno non potrà essere più registrato a livello UE o nazionale.

Titolarità del diritto

La titolarità del diritto del disegno comunitario registrato (RCD) o non registrato (UCD) appartiene all'autore o al suo successore di diritto. Se il disegno è stato realizzato da due o più persone, queste saranno investite congiuntamente del diritto sul Disegno Comunitario. Tuttavia, se un dipendente sviluppa un progetto durante lo svolgimento delle sue mansioni o seguendo le istruzioni dategli dal suo datore di lavoro, il diritto sul RCD/UCD investirà il datore di lavoro, a meno che non sia stato concordato diversamente o specificato diversamente dalla legge del paese di appartenenza. Un RCD/UCD può essere dato in licenza per l'intera Comunità o parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

Diritti conferiti

L'UCD conferisce il diritto esclusivo all'utilizzo ma prevede una forma di protezione più debole rispetto al RCD: solamente la tutela contro la contraffazione (copie pedissequae o in malafede).

I diritti conferiti dall'UCD non si estendono alle azioni compiute privatamente e per scopi non commerciali, a quelle compiute per scopi sperimentali e alle riproduzioni effettuate per scopi didattici.

Cosa fare in caso di contraffazione

Prima di avviare un'azione legale, può essere utile mandare una lettera di ingiunzione al trasgressore intimandolo di cessare la violazione e chiedendogli il risarcimento dei danni (operazione che può condurre alla cessazione della contraffazione). In caso negativo, dato che gli Stati membri devono designare uno o più tribunali dei disegni comunitari di prima e seconda istanza per risolvere i casi di contraffazione, il foro competente sarà il tribunale nazionale in cui il convenuto è domiciliato o ha un'impresa o dove è stato registrato il diritto. Questi tribunali hanno giurisdizione esclusiva per le seguenti azioni: contraffazione o minaccia di contraffazione di disegni comunitari; dichiarazioni di invalidità di un disegno comunitario non registrato; domande riconvenzionali di un disegno comunitario non registrato. In tutti i casi, la sentenza è valida e può essere applicata in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

L'applicazione dei diritti del Disegno Comunitario ricorrendo a provvedimenti penali può dipendere dalle leggi vigenti in ogni singolo stato membro dell'UE.

È bene sapere che:

- La data di divulgazione va confermata tutte le volte che si dimostra utile. Ad esempio: foto del disegno durante un evento pubblico; copia della pubblicazione con foto e data del disegno; pubblicazione con data sul sito web; lettera ufficiale da parte di un avvocato durante un evento pubblico, ecc.
- Per evitare una divulgazione del disegno senza il consenso del titolare i contratti potrebbero richiedere una opportuna modifica, in vista di un loro utilizzo come elemento di prova..
- Per beneficiare della protezione dell'UCD, questo deve essere divulgato prima all'interno del territorio UE
- L'UCD non tutela contro le contraffazioni effettuate fuori dall'Europa
- Potete perdere il vostro UCD se la controparte è in grado di dimostrare una data di creazione anteriore alla vostra data di divulgazione. Per questa ragione, prima che possa rivelarsi necessaria un'operazione divulgativa, è bene stendere un contratto con i potenziali clienti a cui intendete mostrare il vostro disegno.
- Perderete il vostro UCD se una giurisdizione stabilisce che non è nuovo e/o non ha un carattere individuale.
- La tutela del vostro UCD può essere accettabile per un portfolio a breve termine di disegni, mentre l'RCD dà una protezione più sicura, più ampia e di maggiore durata.
- Nella legislazione di alcuni paesi è possibile la cumulabilità della tutela d'autore sui disegni.

Tutela UE di un'invenzione con formalità

Il Disegno Comunitario Registrato (RCD)

Leggi applicabili

Regolamento (CE) n.6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli

Che cosa può essere tutelato

Vale la stessa normativa previste per l'UCD.

Formalità

Protezione automatica, senza esame di merito, purché il disegno sia nuovo e abbia un suo carattere individuale; possibilità di tutelare, con un unico deposito, fino a 100 disegni appartenenti alla stessa sottocategoria. La domanda può essere presentata all'UAMI (Ufficio Armonizzazione Mercato Interno, con sede ad Alicante), ai National Patent Offices (NPO – Uffici brevetti nazionali) o al Benelux Office for Intellectual Property (Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale). In tutti i casi, la domanda viene trasmessa all'UAMI, il quale condurrà un esame formale e, se risulta conforme ai requisiti richiesti, concederà un *Disegno comunitario* inserendolo nel *Community Design Register* (Registro del Disegno Comunitario). La voce sarà quindi pubblicata a cura dell'UAMI sul bollettino aperto al pubblico. Il richiedente ha facoltà di chiedere che la pubblicazione venga differita per un periodo di 30 mesi dalla data del deposito al fine di proteggere informazioni sensibili.

Costi

Le tasse per un Disegno comunitario sono basse contenute e convenienti se confrontate con i costi cumulativi di una registrazione nazionale effettuata per tutti gli Stati membri dell'UE.

Oggetto della tassa	€	2-10 disegni	11 o più disegni
Registrazione	230	115	50
Pubblicazione	120	60	30
Differimento della pubblicazione	40	20	10

Esame

L'UAMI incoraggia a servirsi della modalità elettronica per il deposito della domanda di disegno utilizzando un formato simile a quello delle domande per il Marchio Comunitario. Per gli RCD non viene effettuato alcun esame di merito approfondito, a parte la verifica che si tratti di una domanda di disegno o modello e che il disegno o modello non sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume. A differenza del sistema previsto per il marchio comunitario, non è prevista una procedura di opposizione. In assenza di lacune o di obiezioni, si procederà rapidamente alla registrazione e alla pubblicazione della domanda, verosimilmente in meno di tre mesi dalla data del deposito. Non è prevista la pubblicazione dei disegni

su un bollettino cartaceo. La pubblicazione sarà invece elettronica sul sito web dell'UAMI e su CD-ROM.

Durata della tutela

Un RCD è valido per cinque anni dalla data in cui è stata depositata la domanda. Può essere rinnovato per quattro volte, ogni volta per un quinquennio, per un periodo di tutela complessivo di 25 anni.

Come rinnovare: potete rinnovare voi stessi un RCD o incaricare un mandatario. La domanda può essere sottoposta o tramite il sistema elettronico dell'UAMI previsto per i rinnovi o depositando un modulo cartaceo. Sia rinnovando con modalità elettronica o utilizzando il modulo cartaceo, avrete modo di indicare se desiderate rinnovare tutti i disegni coperti da una singola registrazione o solamente alcuni disegni.

Titolarità del diritto

La titolarità del diritto del disegno comunitario registrato (RCD) o non registrato (UCD) appartiene all'autore o al suo successore di diritto. Se il disegno è stato realizzato da due o più persone, queste saranno investite congiuntamente del diritto sul Disegno Comunitario. Tuttavia, se un dipendente sviluppa un progetto durante lo svolgimento delle sue mansioni o seguendo le istruzioni dategli dal suo datore di lavoro, il diritto sul RCD/UCD investirà il datore di lavoro, a meno che non sia stato concordato diversamente o specificato diversamente dalla legge del paese di appartenenza. Un RCD/UCD può essere dato in licenza per l'intera Comunità o parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

Diritti conferiti

L'RCD conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di usarlo e di impedire che terzi, senza il suo consenso, producano, offrano, mettano sul mercato o usino un prodotto in cui è incorporato il disegno, o anche importino, esportino o immagazzinino tale prodotto per gli scopi di cui sopra. Il RCD può essere applicato contro un disegno che risulti essere una copia ma anche contro un disegno che sia stato creato indipendentemente, senza l'atto della copiatura (tutela contro le imitazioni anche quando l'imitatore rivendica di avere agito in buona fede). I diritti conferiti dal RCD non si estendono alle azioni compiute privatamente e per scopi non commerciali, a quelle compiute per scopi sperimentali e alle riproduzioni effettuate per scopi didattici.

Cosa fare in caso di contraffazione

Gli stessi consigli suggeriti per l'UCD.

È bene sapere che:

- per beneficiare della protezione del RCD, questo deve essere divulgato prima all'interno del territorio UE.
- Il vostro RCD non vi tutela contro le contraffazioni effettuate fuori dall'Europa.
- Potete perdere il vostro RCD se la controparte è in grado di dimostrare una data di creazione anteriore alla vostra data di registrazione.
- Perderete il vostro RCD se una giurisdizione stabilisce che non è nuovo e/o non ha un carattere individuale.
- Nella legislazione di alcuni paesi è possibile la cumulabilità della tutela d'autore e della tutela dalla concorrenza sleale sui disegni.

Consigli utili

Se un'azienda lancia un nuovo prodotto da vendere in Europa, contraddistinto da un nuovo nome/logo, ma teme la contraffazione di questo prodotto, consigliamo di fare domanda di registrazione per un Disegno Comunitario e per un Marchio Comunitario. Il vantaggio del Disegno Comunitario è che **non è contemplato un periodo per le opposizioni**. Inoltre, i costi del Disegno Comunitario, se paragonati con quelli del Marchio Comunitario, sono più contenuti.

Il Marchio Comunitario (MC)

Legge applicabile

(Direttiva 89/104/EEC - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, armonizzazione delle norme nazionali e i segni atti a essere registrati come marchi; Regolamento n. 40/94 (CE) del Consiglio, del 20 dicembre 1993, creato in parallelo con i marchi nazionali, il CTMR = Community Trade Mark Regulation).

Che cosa può essere tutelato

Una definizione ampia di cosa può essere registrato come Marchio Comunitario (MC) è riportata sul sito UAMI, si ricordano comunque: testo, combinazioni di colori, suoni, odori e gesti. Possono essere registrati i prodotti e/o i servizi secondo la classificazio-

ne di Nizza. La registrazione può assumere essere effettuata in forma di un marchio collettivo nel caso si voglia garantire l'origine, la natura e la qualità di prodotti e servizi rendendoli distinguibili; questo a beneficio dei membri dell'associazione o dell'ente titolare del marchio.

Formalità

La procedura di MC fornisce una tutela efficace nei 27 paesi UE. La domanda va depositata direttamente all'UAMI o all'Ufficio nazionale marchi di uno stato membro dell'UE, il quale provvederà ad inoltrarla all'UAMI.

- La domanda per un MC deve includere i dati anagrafici del richiedente, una raffigurazione del marchio e l'indicazione delle classi di Nizza dei prodotti/servizi per i quali si richiede la registrazione. Quindi fattore chiave è l'identificazione dei prodotti. La domanda per MC può essere depositata in una delle 22 lingue dell'UE. Inoltre, è necessaria una seconda lingua, che sarà una delle 5 lingue dell'UAMI (spagnolo, tedesco, inglese, francese, italiano).
- La procedura per il rilascio del marchio prevede un esame formale, la verifica della classificazione dei prodotti e/o dei servizi e un esame degli impedimenti assoluti alla registrazione. La procedura prevede anche la predisposizione di un rapporto di ricerca sulle anteriorità, condotto sia da UAMI che dagli Uffici Nazionali.
- Se dall'esame non emergono problemi di sorta il MC viene registrato e quindi pubblicato sulla Gazzetta dell'UAMI. Escludendo impedimenti alla registrazione, l'iter richiede dai 12 ai 18 mesi. I titolari del marchio possono accorciare i tempi procedurali di 6 settimane pagando le tasse finali di registrazione non appena avranno ricevuto il relativo avviso di pagamento.

Una persona giuridica – il cui domicilio o sede dello stabilimento produttivo si trovi nella UE – può depositare la domanda direttamente attraverso il legale rappresentante dell'azienda. La domanda può essere depositata anche da un dipendente per conto dell'azienda per cui lavora purché abbia un'autorizzazione firmata dal legale rappresentante. Il dipendente di una società sussidiaria sarà classificato come dipendente della casa madre.

Costi

Procedura	Per 3 classi	Per classe dopo le prime 3
Domanda standard	1.050	150
Domanda con modalità elettronica	900	150
Registrazione	0	0

Le tasse vanno pagate in Euro. La tassa di registrazione di base deve essere pagata entro un mese dalla data della presentazione della domanda affinché la data di ricezione corrisponda a quella del deposito.

Durata della tutela

10 anni dalla data in cui è depositata la domanda. La registrazione può essere rinnovata per ulteriori periodi decennali. La richiesta di rinnovo deve essere presentata entro un periodo di sei mesi che si concluderà con l'ultimo giorno del mese in cui termina la tutela. Anche le tasse devono essere pagate entro questo periodo. Il rinnovo entrerà in vigore e sarà registrato il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione in vigore. Dopo la registrazione del marchio comunitario, inizia un periodo di 5 anni. Dopo questo periodo, o qualunque altro periodo ininterrotto di **5 anni** di mancato utilizzo, chiunque può agire legalmente per cessazione dei diritti sul marchio.

Titolarità del diritto

Un MC conferisce al titolare un diritto esclusivo e quindi la capacità di impedire a terzi l'utilizzo, senza previo consenso, di marchi uguali o simili nello svolgimento di un'attività commerciale per prodotti e/o servizi identici a quelli tutelati dal MC. Il titolare del marchio comunitario collettivo, che ad esempio può essere un consorzio o un associazione, trasferisce invece il diritto di tutela a beneficio dei suoi associati.

Cosa fare in caso di contraffazione

Il foro competente è il tribunale dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato (o ha uno stabilimento). I detentori del diritto possono scegliere tra intentare una causa civile o presentare una denuncia penale.

Causa civile

Le sentenze che si possono ottenere riguardano:

risarcimento danni: sulla base della perdita di guadagni/vendite, avviamento commerciale, ecc.; **rendimento di conto** dei profitti guadagnati dalle vendite dei prodotti contraffatti; **consegna** dei prodotti contraffatti.

Fattori che rafforzano la vostra **causa civile**: la registrazione del **marchio** e/o del diritto d'autore; la reputazione e l'avviamento commerciale del **marchio** che dimostrino come il marchio sia diventato l'identificatore di provenienza dei vostri prodotti. Ad esempio, ammontare delle vendite, annunci pubblicitari, fatture, periodo di utilizzo, registro per enforcement (più forte è il **marchio**, maggiore è la tutela); prove dell'uso illecito da parte del trasgressore. I tribunali nazionali per il CTMR hanno giurisdizione esclusiva in casi di: violazioni del CTMR; minaccia di contraffazione; accertamento negativo; domanda riconvenzionale di annullamento.

Qualunque decisione presa da uno di questi Tribunali ha efficacia su tutto il territorio dell'UE.

Causa penale

Può essere sufficiente "pulire il mercato".

Per trasgressioni punibili ai sensi di legge, ci sono due opzioni: una denuncia penale con arresto e sequestro da parte della polizia o una denuncia penale dinanzi al tribunale con richiesta di sequestro.

Per trasgressioni non punibili ai sensi di legge, ci sono due opzioni: una denuncia penale dinanzi alla corte distrettuale con richiesta di perquisizione e mandato di sequestro contro i trasgressori o denuncia penale dinanzi al tribunale distrettuale con richiesta di perquisizione e mandato di sequestro contro sconosciuti.

I vantaggi della procedura penale: immediato effetto deterrente, tanta pubblicità, può condurre all'arresto, può condurre a una condanna, è meno costosa. Gli svantaggi: non si può arrivare a un accordo, casi giurisprudenziali, nessun controllo, nessuna ingiunzione permanente, nessun risarcimento danni

È necessario sapere che

Vantaggi di un MC: una tutela a costi contenuti estesa a tutta l'UE; una registrazione semplificata ed unificata per ogni Stato membro, conservando la priorità nazionale. È sufficiente che venga utilizzato in uno degli stati membri per annullare un attacco per mancato esercizio di un diritto. L'UAMI avviserà con notifica i proprietari del MC sulla presenza di qualunque domanda successiva che crea conflittualità. Non

è necessario che la domanda e la registrazione di un MC siano fatte su base nazionale. Infatti, è possibile convertire un MC in domanda nazionale in caso di rifiuto. Il pagamento delle tasse è frazionato in tassa di domanda e tassa di registrazione.

Svantaggi di un MC: se una domanda di MC viene rifiutata in uno degli stati membri UE, l'intera domanda è considerata respinta. La natura unitaria del sistema comporta che il MC non può essere assegnato o trasferito solamente in alcune zone dell'UE. Dato che l'unico strumento per affrontare la presenza di conflittualità con diritti prioritari prima della registrazione è l'opposizione, la proporzione di domande di MC per le quali è stata presentata opposizione è molto elevata. Tuttavia, la maggior parte delle opposizioni sembra essere stata risolta con un accordo. L'iter di registrazione può essere lungo (da 18 a 24 mesi) e anche oltre questi termini in presenza di una controversia.

- Nella legislazione di alcuni paesi è possibile la cumulabilità della tutela d'autore e della tutela concorrenziale sui marchi.

Il brevetto europeo

Legge applicabile

Nell'UE, la tutela del brevetto è attualmente regolata da due sistemi, nessuno dei quali si basa su uno strumento giuridico comunitario: il brevetto nazionale e il brevetto europeo. I sistemi di brevetto nazionale sono stati sottoposti ad un'armonizzazione de facto con la sottoscrizione di molte convenzioni internazionali, tra cui la **Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973** (*Convenzione sulla Concessione di Brevetti Europei*) alla quale hanno aderito tutti gli Stati membri UE. Prevede una singola procedura per la concessione dei brevetti europei, istituisce l'UEB (**Ufficio Europeo Brevetti**) per la concessione di brevetti che, successivamente, diventano brevetti nazionali soggetti alle normative nazionali. Al momento, 36 paesi sono membri dell'Organizzazione Europea dei Brevetti. Sebbene la Convenzione di Monaco preveda un unico sistema per la concessione dei brevetti, non si può ancora parlare di un brevetto comunitario.

Che cosa può essere tutelato

I brevetti sono concessi solamente a quelle invenzioni che si dimostrino nuove, che comportino un grado inventivo e siano applicabili industrialmente. Un modo per controllare se il vostro prodotto (o la vostra idea)

è stato già inventato e brevettato da qualcun altro è quello di consultare esp@cenet, il database online gratuito dell'UEB.

Formalità

Le domande possono essere depositate presso l'UEB in qualunque lingua. Tuttavia, le lingue ufficiali dell'UEB sono inglese, francese e tedesco. Se la domanda non è redatta in una di queste lingue, è necessario allegare una traduzione. Sebbene la presenza di un professionista che vi rappresenti sia obbligatoria solamente per i richiedenti residenti fuori dall'Europa, l'UEB consiglia a tutti i richiedenti di farsi assistere da uno studio legale. La richiesta di concessione di un brevetto europeo deve essere depositata utilizzando il modello previsto dall'Ufficio Brevetti Europeo (Mod. 1001).

Esame

La concessione di un brevetto richiede da tre a cinque anni a partire dalla data in cui è stata depositata la domanda. Sono previste le seguenti fasi principali: l'esame delle formalità; la preparazione del rapporto di ricerca; l'esame sostanziale, con la quale l'UEB – su richiesta del richiedente – accerta che siano stati soddisfatti tutti i requisiti.

Costi

Gran parte dei costi per l'ottenimento di un brevetto europeo in molti paesi viene sostenuta a seguito della concessione del brevetto. Per quei paesi in cui è richiesta una convalida del brevetto europeo, è infatti necessario depositare una traduzione nella lingua nazionale del paese interessato, con pochissime eccezioni. Questa operazione può costituire un costo considerevole se si necessita di una tutela su tutto il territorio europeo.

Durata della tutela

20 anni a partire dalla data della domanda; **20 anni** dalla data di deposito - per la fase nazionale dei brevetti internazionali PCT (Patent Cooperation Treaty = Trattato di cooperazione in materia di brevetti); **20 anni** dalla data di deposito europeo per la richiesta di proroga. Le tasse per il mantenimento in vigore della tutela devono essere pagate annualmente, entro la data di scadenza dell'anno di validità in corso.

Possono anche essere pagate in ritardo (dal terzo al nono mese successivo alla scadenza del periodo di tutela) pagando una sovrattassa pari o superiore al 50% della tassa.

Titolarità del diritto

Quasi tutti gli elementi distintivi di un brevetto europeo, vale a dire titolarità, validità e violazione, sono definiti dalle leggi nazionali in modo indipendente.

Cosa fare in caso di contraffazione

Fare riferimento alle schede per nazione.

Consigli utili

Le invenzioni possono essere tutelate con un brevetto o con un modello di utilità. Una delle differenze fondamentali è che i brevetti devono “vedersela” con l’esame dei diritti di proprietà, mentre questo non accade con i modelli di utilità. È quindi più facile, rapido e meno costoso ottenere i diritti di modello di utilità. La durata di un brevetto è normalmente di 20 anni, mentre quella di un modello di utilità è di 10 anni. In Europa, i modelli di utilità sono disponibili in Austria, Francia, Germania, Italia e Spagna (elenco non esaustivo).

In che modo ci si può avvalere della dogana per difendere la propria invenzione

Legge applicabile

Il Regolamento (CE) n.1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003 – riguardante le operazioni doganali sui prodotti sospettati di infrangere taluni DPI e le misure da prendere contro gli stessi prodotti – espone le condizioni in base alle quali le autorità doganali possono intervenire nei casi di sospetta violazione dei DPI.

Ambito del regolamento

Il regolamento definisce con l'espressione “prodotto contraffatto” i prodotti, inclusi gli imballaggi, che portano senza autorizzazione un marchio identico al marchio regolarmente registrato per lo stesso tipo di prodotti, o che non possa essere distinto nei suoi tratti essenziali da tale marchio e che quindi violi i

diritti del detentore del marchio ai sensi della legge comunitaria e/o della legge nazionale del paese in cui è stata fatta richiesta di intervento doganale. Si definiscono “prodotti pirata” i “prodotti che sono o contengono copie realizzate senza il consenso del detentore del copyright o dei diritti connessi o dei diritti sul disegno industriale”.

Il regolamento si applica a qualunque tipo di DPI e qualunque tipo di regime doganale (di importazione, esportazione, transito, trasbordo) riguardante il traffico con paesi terzi (cioè non all’interno dell’UE).

Procedura

Il sistema consente alle autorità doganali di trattenere – di propria iniziativa o su richiesta – i prodotti sospettati di violare taluni DPI. I prodotti che dimostrano d’essere in violazione di un DPI verranno distrutti o tolti dai canali commerciali. Per presentare una richiesta di intervento, il detentore del diritto deve soddisfare due condizioni: fornire una descrizione sufficientemente accurata del prodotto tale da rendere l’identificazione possibile e dimostrare che il richiedente è il detentore del diritto. La domanda può essere nazionale o europea (diritto comunitario/domanda comunitaria). In questo caso, tutte le informazioni riguardanti il DPI saranno tradotte in tutte le lingue nazionali. In ogni caso, la domanda va accompagnata da una dichiarazione il cui il detentore del diritto si assume ogni responsabilità e onere di spesa (magazzinaggio, distruzione...ecc.).

Durata

Le autorità doganali dispongono di **30 giorni lavorativi** per prendere una decisione. Se la richiesta è accettata, l’intervento è valido per almeno **un anno** (il periodo può essere più lungo a seconda del paese e del DPI interessato). La domanda di intervento consente un periodo di **10 giorni** (su richiesta può essere protratto) per rimettere la questione alle autorità competenti e per ottenere tutte le informazioni necessarie riguardanti il nome e l’indirizzo del dichiarante e, a seconda del caso, del destinatario. Durante questo periodo, il detentore del diritto può anche ispezionare i prodotti e ricevere dei campioni.

Procedura semplificata

Questa procedura consente l’abbandono dei prodotti alla **distruzione senza la necessità di stabilire che il DPI è stato violato**. Può essere applicata a condizione

che vengano soddisfatte una serie di condizioni: una conferma scritta del detentore del diritto entro 10 giorni in cui è espressamente dichiarato che i prodotti violano il suo DPI e una conferma scritta – o il silenzio/assenso – del dichiarante, destinatario o detentore dei prodotti sospetti sulla decisione di distruggere gli stessi. La distruzione deve essere eseguita – salvo diverse disposizioni previste dalla legislazione nazionale – a spese e sotto la responsabilità del detentore del diritto. La procedura semplificata è facoltativa per gli Stati membri e la sua esecuzione può variare da un paese all'altro. Al momento, Bulgaria, Finlandia, Francia, Italia e Lussemburgo non la applicano.

È bene sapere che: questa domanda non comporta costi e il controllo effettuato non ha legami con nessun altro dipartimento di informazioni o controlli doganali. Tuttavia, sono presenti altre difficoltà, come i costi per la traduzione delle domande in tutte le lingue dell'UE; i costi di rappresentanza obbligatoria in ogni Stato membro dell'UE; i costi per lo stoccaggio in magazzino e la distruzione dei prodotti contraffatti, oltre alle spese procedurali, che molto spesso non possono essere imputate al trasgressore sul territorio UE; unite alla difficoltà di rendere le autorità doganali consapevoli delle possibili azioni di pirateria su oltre 5.000 nuovi disegni (per stagione e per detentore di diritto), soprattutto per quei disegni con valore a breve termine.

Conclusioni

Questa procedura doganale è utile per i marchi e anche per altri Diritti di Proprietà Intellettuale. Per i disegni, invece, si dimostra utile solamente se questi hanno un valore commerciale significativo e/o si riesca a fornire alla dogana quelle specifiche informazioni che permettano di individuare ed agire sulla merce contraffatta.

Come muoversi per rendere esecutivi i propri diritti in Europa

Legge applicabile

Direttiva 2004/48/CE del 29 agosto 2004 sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Ambito del Regolamento: chiede a tutti gli Stati membri di applicare meccanismi sanzionatori efficaci, dissuasivi e proporzionati nella lotta alla contraffazione e alla pirateria. Riguarda tutte le violazioni di diritti di PI ai sensi delle leggi comunitarie e nazionali. Riguarda l'applicazione dei diritti di proprietà

intellettuale, che includono i diritti di proprietà industriale. Tratta le soluzioni offerte dai tribunali civili ma non i reati penali.

Contenuto

Diffonde fra i Paesi UE le migliori pratiche in tema di sanzioni e soluzioni già adottate dalla legislazione nazionale. Include procedure che riguardano le prove e la loro protezione, nonché misure conservative, come le ingiunzioni e i sequestri. Le soluzioni includono la distruzione, il richiamo o la rimozione permanente dal mercato dei prodotti illegali, come anche l'indennizzo finanziario, le ingiunzioni e il risarcimento danni. Ci sarà la possibilità giuridica di ottenere informazioni al fine di consentire ai giudici di ordinare a talune persone di rivelare i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte nella distribuzione dei prodotti o servizi illegali, assieme alle informazioni dettagliate sulle quantità e i prezzi. Segnala anche agli Stati membri talune misure (come la pubblicazione dei responsi giudiziari e lo sviluppo dei codici di condotta professionale) che contribuiscono alla lotta contro la contraffazione.

È bene sapere che: questa direttiva è stata adottata nelle leggi nazionali. Anche se le sue misure sono destinate ad atti compiuti su scala commerciale, gli Stati membri possono applicarle anche per atti di natura non commerciale. Quindi, la sua esecuzione può variare da un paese all'altro.

Contatti principali a livello UE

OHIM

Office for Harmonization in the Internal Market
(UAMI: Ufficio Armonizzazione Mercato Interno)
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante-Spain
Tel. + 34 96 513 9100 dalle 8.30 alle 18.30
www.oami.europa.eu

EPO

European Patent Office
80298 Munich-Germany
Centralised EPO Customer Services:
+ 49 89 2399-4636
www.epo.org

CUSTOMS AUTHORITIES (Autorità doganali)

visitare il sito web: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.html

EURATEX

European Organisation of Apparel and Textile

24 rue Montoyer B – 1000 Brussels

Tel.+ **32 2 285 48 93**

www.euratex.eu

Per informazioni dalla Commissione UE, visitare il sito:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/support_en.htm

Commercio Internazionale

Cos'è il valore aggiunto di una registrazione internazionale della Proprietà Intellettuale

La crescita complessiva del commercio internazionale e degli investimenti diretti all'estero ha portato alla necessità di avere un'adeguata struttura legale atta a proteggere la proprietà intellettuale a livello internazionale in modo facile, semplice ed economicamente efficiente. Di seguito, si elencano i principali riferimenti che assumono anche il ruolo di facilitatori commerciali:

- il Sistema dell'Aja per la Registrazione Internazionale dei Disegni e Modelli Industriali,
- il Sistema di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi,
- il Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti – PCT.

Ognuno di questi prevede delle procedure gestite dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, che consentono a tutte le aziende, a prescindere dalle loro dimensioni e dal background, di tutelare adeguatamente la propria PI in un numero di paesi designati attraverso una modalità vantaggiosa in termini di costi e di tempi.

"L'Aja", "Madrid" e il "PCT" si basano su un'idea di questo tipo. Si prenda in considerazione il seguente caso: una PMI del settore calzaturiero con sede a Londra vuole allargare il suo giro d'affari in 15 paesi a livello mondiale. In che modo può garantire una protezione giuridica adeguata alla speciale tecnologia (brevetto) adoperata per la produzione delle proprie scarpe, al particolare disegno della scarpa e della marca (marchio)? Senza "L'Aja", "Madrid" e il "PCT", la PMI dovrebbe affidarsi a uno studio legale in ognuno dei 15 paesi per depositare 15 domande di registrazione di PI - ciascuna nella rispettiva lingua nazionale, ciascuna presso il rispettivo ufficio nazionale di PI. Riuscite a immaginare il tempo che tutto ciò richiederebbe? E quanto complicato - oltre che costoso - risulterebbe? Se il nostro produttore di scarpe utilizzasse un simile approccio, probabilmente non sarebbe mai in grado di permettersi un'espansione internazionale e potrebbe andare in fallimento prima ancora di iniziare a pensare al marketing globale. Avvalendosi delle procedure previste da "L'Aja", "Madrid" e il "PCT", sarà invece in grado di proteggere la sua PI in tempi relativamente brevi, sostenendo costi più contenuti e riducendo il coinvolgimento di legali e mandatarî.

Pertanto, il valore principale di questi sistemi è quello di semplificare le procedure di deposito e rinnovo offrendo un unico punto d'ingresso per molte diverse giurisdizioni, in un'unica lingua e con un unico pacchetto di tasse in un'unica valuta, e garantendo allo stesso tempo una protezione che abbraccia molti diversi paesi.

Pertanto, il valore principale di questi sistemi è quello di semplificare le procedure di deposito e rinnovo offrendo un unico punto d'ingresso per molte diverse giurisdizioni, in un'unica lingua e con un unico pacchetto di tasse in un'unica valuta, e garantendo allo stesso tempo una protezione che abbraccia molti diversi paesi.

Registrazione internazionale del disegno industriale

Leggi applicabili

La registrazione internazionale del disegno industriale è disciplinata dal Sistema dell'Aja concernente la Registrazione Internazionale dei Disegni e Modelli Industriali. Questo è composto dall'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, le successive revisioni (Londra - 02.06.1934 e L'Aja - 28.11.1960) con l'integrazione dell'Atto aggiuntivo di Monaco del 18 novembre 1961 e l'Atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967, e dal Protocollo di Ginevra del 29 agosto 1975 e il suo emendamento del 1979 e dall'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999.

Chi può chiedere tutela giuridica e in quali paesi

Per ottenere la tutela a livello internazionale di un disegno, è necessario soddisfare i seguenti criteri. Il richiedente deve:

- essere cittadino di uno dei paesi che hanno firmato il trattato (perciò uno degli stati membri del trattato) o un organismo che ha aderito al trattato;

- avere un domicilio sul territorio di uno dei paesi contraenti;
- avere sul territorio di uno dei paesi contraenti uno stabilimento industriale (o commerciale) operante o la residenza.

La tutela può essere ottenuta solamente in quei paesi che hanno firmato i relativi trattati. Al momento, vi sono 56 parti vincolati all'**Accordo dell'Aja**. La Comunità europea è membro dell'Accordo dell'Aja e dell'Atto di Ginevra, ma non degli Atti di Londra, dell'Aja, e di Stoccolma. I singoli [Stati] membri dell'Unione Europea hanno scelto di aderire all'Accordo dell'Aja e a tutti i vari trattati che emendano l'Accordo. L'elenco delle parti contraenti per i disegni può essere scaricato all'indirizzo:

<http://www.wipo.int/hague>.

Formalità

Una domanda normalmente viene depositata all'Ufficio Brevetti nazionale, sebbene in alcuni casi può essere depositata direttamente alla WIPO. L'elenco dei documenti (in formato elettronico) necessari può essere scaricato dal seguente sito web: <http://www.wipo.int/treaties>.

La seguente pagina contiene tutte le note esplicative necessarie per la presentazione della domanda:

<http://www.wipo.int/hague/en/forms/>

Una domanda per disegno industriale può includere fino a 100 disegni, purché questi appartengano alla stessa classe (in conformità con la classificazione di Locarno).

Costi

Il richiedente paga una tassa base, una tassa per la pubblicazione e poi o una tassa standard o una tassa individuale per ogni parte [contraente] designata.

Per un approfondimento sulle tariffe, consultare il documento scaricabile gratuitamente da sito web della WIP.¹

Inoltre è disponibile uno strumento online che permette di simulare il costo di un deposito di disegno industriale: <http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp>

Esame

La domanda per una registrazione internazionale può essere fatta direttamente alla WIPO, utilizzando la modalità di invio elettronica. Il richiedente può richiedere che la pubblicazione dei disegni sia differita per un periodo massimo di 30 mesi dalla data della presentazione.

Durata della tutela

La tutela del disegno industriale è concessa per un periodo iniziale di 5 anni ma può essere protratta per 5 anni supplementari, fino all'arco di tempo massimo consentito nel paese designato. Per il rinnovo, è necessario compilare il modello "DM/35", disponibile sul sito web della WIPO.²

Registrazione internazionale del marchio

Legge applicabile

La registrazione internazionale del marchio è disciplinata dall'Accordo di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi e il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid.

Chi può chiedere tutela giuridica e in quali paesi

Per ottenere la tutela di un marchio a livello internazionale, è necessario che il richiedente soddisfi i seguenti criteri:

- essere cittadino di uno dei paesi che hanno firmato il trattato (perciò uno degli stati membri del trattato) o un organismo che ha aderito al trattato;
- avere un domicilio sul territorio di uno dei paesi contraenti;
- avere sul territorio di uno dei paesi contraenti uno stabilimento industriale (o commerciale) operante o la residenza.

La tutela può essere ottenuta solamente in quei paesi che hanno firmato i relativi trattati. Al momento, vi sono 72 parti contraenti del Protocollo di Madrid e 57 parti contraenti dell'Accordo di Madrid. La Comunità europea è membro del Protocollo di Madrid, ma non dell'Accordo. I singoli [Stati] membri dell'Unione

1. <http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm>

2. <http://www.wipo.int/hague/en/forms>

Europea hanno scelto di aderire al Protocollo, all'Accordo o a entrambi. L'elenco delle parti contraenti può essere scaricato all'indirizzo: <http://www.wipo.int/treaties>.³

A causa del limitato numero delle parti contraenti, il titolare di un marchio non può fare affidamento sul sistema in alcune parti del mondo, incluse vaste zone dell'America latina.

Formalità

La domanda per la registrazione internazionale del marchio può essere presentata solamente presso il proprio ufficio nazionale brevetti e non direttamente alla WIPO, il cui sito web (<http://www.wipo.int/madrid>), comunque, contiene tutti i documenti necessari e le note esplicative concernenti la registrazione. Per quesiti sulla compilazione e il deposito dei moduli WIPO consiglia di contattare direttamente il settore marchi. La WIPO sarà in grado di rispondere anche via e-mail ai quesiti dei richiedenti.

Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (Settore Marchi, Disegni Industriali e Indicazioni Geografiche)
World Intellectual Property Organization
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale)
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18,
1211 Geneva 20, Switzerland
Tel.: (41-22) 338 9111
Fax.: (41-22) 740 1429

Costi

Per un approfondimento sulle tariffe, consultare il documento scaricabile gratuitamente da sito web della WIPO, <http://www.wipo.int/madrid>.⁴

Il richiedente pagherà una tassa base, una tassa per la designazione e una tassa supplementare per ogni classe di prodotti e servizi oltre le prime 3 e una tassa complementare per la designazione di ogni parte contraente.⁵ Inoltre è disponibile uno strumento online che permette di simulare il costo di un deposito di un marchio internazionale:

<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

3. <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html>

4. <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html>

5. <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html>

Esame

L'esame per la tutela di un marchio internazionale in genere richiede un massimo di 18 mesi in assenza di opposizione. Quando si chiede la registrazione di un marchio internazionale, il procedimento di esame dipende dal marchio nazionale. In particolare per i primi 5 anni, la registrazione internazionale dipenderà completamente dalla domanda nazionale. Ciò significa che se durante i primi 5 anni di vita della registrazione internazionale, la designazione nazionale verrà rifiutata, ritirata, cancellata o limitata – parzialmente o interamente – ciò comporterà la cessazione della registrazione internazionale. Tuttavia, dopo 5 anni, la registrazione internazionale diventa indipendente, affrancandosi dalla registrazione nazionale.⁶

Durata della tutela

La tutela del marchio è concessa per 10 anni e può essere rinnovata per ulteriori 10 anni a fronte del pagamento della tassa di rinnovo da riconoscere alla WIPO.

Registrazione internazionale del brevetto

Legge applicabile

La registrazione internazionale del brevetto è disciplinata dal Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT = Patent Cooperation Treaty).

Chi può chiedere tutela giuridica e in quali paesi

Per ottenere la tutela a livello internazionale di un brevetto, è necessario che il richiedente soddisfi i seguenti criteri:

- essere cittadino di uno dei paesi che hanno firmato il trattato (perciò uno degli stati membri del trattato) o un organismo che ha aderito al trattato;
- avere un domicilio sul territorio di uno dei paesi contraenti;
- avere sul territorio di uno dei paesi contraenti uno stabilimento industriale (o commerciale) operante o la residenza.

6. USPTO: The Madrid Protocol: Frequently asked Questions by US Trademark Owners Seeking International Rights, p.5 <http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridfaqs.htm>

La tutela può essere ottenuta solamente in quei paesi che hanno firmato i relativi trattati. Al momento, vi sono 141 parti contraenti del PCT (Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti). La Comunità europea non è membro del PCT, tuttavia i singoli [Stati] membri dell'UE sono membri del PCT.

Formalità

Tutto quello che il richiedente necessita di sapere sul deposito online di una domanda di brevetto internazionale si trova al seguente indirizzo:
<http://www.wipo.int/pct/>

La WIPO ha istituito un servizio di assistenza rivolto ai richiedenti:

PCT Information Service

Telephone: +41 22 338 8338

Fax: +41 22 338 8339

E-mail: pct.infoline@wipo.int

Web site: www.wipo.int/pct/en/infoline.htm

Per le domande di brevetto da presentare direttamente alla WIPO, contattare:

PCT Receiving and Processing Section

34, chemin des Colombettes

CH-1211 Geneva 20, Switzerland

Telephone: +41 22 338 9222

Fax: +41 22 910 06 10

E-mail: ro.ib@wipo.int

Costi

Il richiedente pagherà una tassa base, una tassa per la designazione e una tassa per le spese amministrative. Un approfondimento sugli importi si trova sul sito web della WIPO. Il documento può essere scaricato gratuitamente.⁷

I richiedenti che si avvalgono della modalità elettronica hanno diritto a uno sconto sulla tassa. Maggiori informazioni sulla modalità elettroniche di deposito presso il PCT sono disponibili all'indirizzo: www.wipo.int/pct-safe/en/.

Un esempio: una domanda di brevetto depositata presso il PCT per Austria, Spagna e Finlandia ha un costo di 13.047 CHF o 8.633 EURO se inviata con modalità elettronica ed è inferiore alle 30 pagine. Questa tassa (che tiene conto dello sconto applicato per

l'invio con modalità elettronica) include l'esame, le spese amministrative, la ricerca, la trasmissione e il deposito internazionale.

I costi aggiornati sono comunque riportati alla seguente pagina web:

<http://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html>

Esame

La WIPO, alla ricezione della domanda, controlla che i requisiti formali previsti per la tutela della PI siano stati soddisfatti.

Nota: La WIPO non svolge alcun esame sostanziale della domanda, ma si limita a controllare che siano stati soddisfatti i requisiti formali. Inoltre, la decisione di concedere o meno la tutela è lasciata all'ufficio brevetti nazionale, non alla WIPO. Il tempo richiesto per l'iter completo – dalla presentazione alla registrazione, normalmente richiede dai 18 ai 30 mesi, sempre che non ci siano obiezioni. Nel contesto di una domanda di brevetto, il PCT prevede la predisposizione di un rapporto un rapporto di ricerca internazionale e permette al richiedente del brevetto di "acquistare tempo": questi dispone infatti di almeno 18 mesi, prima di giungere alla fase nazionale.

Durata della tutela

La tutela del brevetto è concessa per 20 anni. Perché rimanga in vigore, deve essere pagata un'annualità di mantenimento presso l'**international bureau** della WIPO.

Principali considerazioni

L'Accordo dell'Aja, il Sistema di Madrid e il PCT hanno trasformato la tutela internazionale della PI in un percorso semplice ed economico, dove le formalità e le spese sono ridotte al minimo. Il fatto che le domande siano accettate in svariate lingue ha permesso a una moltitudine di soggetti di presentare domanda nella propria lingua madre. Procedure semplificate e tempi di registrazione ridotti per il marchio hanno ulteriormente contribuito a diffondere il ricorso ai Sistemi di tutela internazionali. Si sottolinea però che la copertura fornita da questo sistema - l'Aja, Madrid, PCT – non è ancora sufficientemente diffusa. Alcuni dei mercati, come l'Argentina, la Bolivia, Panama o la Cambogia non sono infatti coperti.

7. <http://www.wipo.int/pct/en/fees>. An overview of a reduction in fees is available at: http://www.wipo.int/pct/en/fees/epo_fee_reduction.htm

Interventi contro le violazioni a livello internazionale

In presenza di una controversia, questa sarà affrontata ai sensi di legge del rispettivo paese e non a livello centrale. Questo significa che al momento non c'è un riferimento internazionale per le controversie legali in tema di PI, ma, in caso di violazione nei mercati esteri, il titolare del diritto si muoverà nel contesto legale delle giurisdizioni nazionali. Sotto questo aspetto, per lo meno, l'Accordo TRIPs (Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi al commercio) prevede degli standard minimi di applicazione giuridica a cui gli [Stati] membri della WTO (Organizzazione Mondiale per il Commercio) devono necessariamente attenersi. Non si tratta comunque di un sistema giuridico sovranazionale di enforcement dei diritti.

Se il titolare non vuole intentare una causa, può optare per la mediazione e l'arbitrato, definite come "risoluzione alternativa delle controversie" (alternative dispute resolution). I principali vantaggi di questo approccio sono il minore costo della causa ed inoltre l'opportunità per il titolare di mantenere il proprio segreto industriale (trade secrets), in virtù del fatto che si tratta di una procedura a "porte chiuse". Il Centro di Arbitrato e Mediazione della WIPO⁸ raccoglie tutte le forme di controversie sulla PI. L'Associazione Internazionale dei Marchi (INTA = International Trade Mark Association), <http://www.inta.org>, e l'Istituto per la Risoluzione delle Controversie (CPR = Institute for Dispute Resolution), <http://www.cpradr.org/>, offrono un elenco di mediatori neutrali e un servizio di consulenza sulle risoluzioni alternative delle controversie per i casi che riguardano i marchi e la concorrenza sleale.

8. <http://www.wipo.int/amc/en/index.html>

Casi Studio

Settore tessile e abbigliamento

Disegno industriale

Il *case study* che segue è un esempio che mostra come sia possibile intervenire legalmente perfino per un disegno non registrato nel caso questo venisse copiato.

Un'azienda tessile spagnola fu condannata per avere copiato un disegno non registrato e dovette pagare un risarcimento pari a oltre 20.000 EURO per i danni arrecati alla PMI tessile che aveva inventato il disegno originale.

L'azienda A, spagnola, aveva presentato a molte fiere campionarie un nuovo tessuto a strisce di sua creazione. L'azienda B, anch'essa spagnola, fece un ordine per questo tessuto all'azienda A, senza però mai confermarlo. Inaspettatamente, alcuni mesi dopo, l'azienda B iniziò a produrre capi di vestiario che avevano lo stesso disegno. L'aspetto innovativo del disegno fu il punto chiave per la risoluzione di questo caso: sebbene l'azienda B sostenesse che i tessuti a strisce non fossero una novità, l'azienda A fu in grado di dimostrare che le loro strisce, come anche la combinazione dei colori, avevano un'alta componente creativa, la quale dava al tessuto originalità e singolarità. Il tribunale di Barcellona non poté che concordare e applicò la normativa europea prevista per i disegni non registrati.

L'azienda X opera nel settore abbigliamento e il suo reparto progettazione crea ogni anno una nuova collezione. Sei mesi dopo avere esposto la sua ultima collezione per la prima volta a un evento moda nazionale, l'azienda X decide di chiedere la registrazione di 5 nuovi modelli. L'azienda si rivolge all'INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale in Portogallo) e perfeziona la domanda via internet. Per beneficiare del periodo che consente di divulgare un disegno fino a 12 mesi prima della data della domanda di registrazione, l'azienda comunica all'INPI la partecipazione all'evento moda nazionale, indicando la data e il luogo della manifestazione e pre-

senta un documento atto a certificare che i modelli in questione sono stati esposti in questa sfilata. Se la divulgazione delle loro creazioni fosse avvenuta prima del periodo dei 12 mesi, questi modelli non sarebbero stati considerati nuovi e conseguentemente non avrebbero avuto i requisiti per essere registrati come disegni industriali.

Il seguente *case study* è un esempio di cosa può accadere quando non si proteggono le proprie creazioni, ovvero quando non si chiede la tutela del disegno.

L'azienda A opera nel settore dell'equipaggiamento di protezione personale (PPE) e la sua clientela è costituita principalmente da grandi clienti internazionali. Uno di questi effettua un grosso ordine e simultaneamente chiede all'azienda A di sviluppare uno specifico disegno per i prodotti ordinati. L'azienda A si attiene alle istruzioni e mostra il disegno al cliente per trovarsi poi di fronte a un'inattesa cancellazione dell'ordine. Più tardi, l'azienda A vede i suoi prodotti esposti a una fiera da un'azienda cinese e scopre che dietro c'è il cliente perso che, dopo avere cancellato l'ordine, lo ha rifatto a un'azienda cinese per un prezzo più basso. A questo punto, è ormai troppo tardi per rivendicare la paternità del disegno.

Disegno Comunitario non Registrato

Si considera un rapporto della Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V. (Associazione tedesca delle industrie di tessuti per arredamento). (www.heimtex.de)

L'azienda interessata è un produttore tedesco di tessuti per tende e arredamenti di alta qualità. In qualità di espositore, mette regolarmente in mostra le sue nuove collezioni alla Heimtextil Frankfurt, la fiera campionaria tedesca leader nel settore dei tessuti per arredamento.

Se il campione di tessuto è nuovo e possiede un suo carattere individuale, l'azienda, rendendo il disegno



Fig. 1. www.apeltstoffe.de) Disegno della Alfred Apelt GmbH (www.apeltstoffe.de)



Fig. 2. Copia sequestrata nell'hard discount



Fig. 3. Copia Originale

Foto: Alfred Apelt GmbH, Courtesy of "Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V", 2009.

disponibile al pubblico, acquisisce automaticamente su di esso il diritto di tutela garantito dal disegno comunitario non registrato (UCD = Unregistered Community Design). La data di priorità può servire come prova della divulgazione (prova che può essere fornita anche per il tramite di un'associazione industriale o uno studio legale) nel caso il disegno non venisse registrato entro il periodo di grazia. Non sono previsti costi per questo tipo di tutela del disegno, ma la sua durata è limitata a 3 anni e il disegno è tutelato solamente dalla copia.

In questo caso, le tovaglie e i runner con il motivo di cui alla Fig. 1, disegnati dalla *Alfred Apelt GmbH* (di seguito, A), furono offerti in vendita ad una catena di negozi di prodotti alimentari (di seguito, B) (Fig. 2) senza che fosse stato ottenuto il consenso di A. I motivi copiati corrispondevano in tutti i particolari al disegno tutelato (Fig. 3).

A decise di tutelare il suo UCD intraprendendo un'azione legale. Di fronte a una richiesta di cessazione, B rivelò il suo fornitore a monte (di seguito, C), oltretutto volumi e prezzi d'acquisto, si assunse la responsabilità di ritirare il prodotto dal mercato e promise allo stesso tempo di pagare una sanzione in caso di rottura del contratto. C, dal canto suo, fece una dichiarazione di cessazione, esponendosi a una sanzione in favore di A in caso di rottura del contratto e rivelò il suo fornitore/produttore, assieme a tutte le informazioni sugli ordini. Sulla base dei profitti illeciti ottenuti da B furono condotte anche trattative di conciliazione con C per un risarcimento forfetario dei danni subiti a causa della vendita dei prodotti contraffatti poiché, durante le trattative extragiudiziali, B aveva acconsentito a palesare il suo fornitore a monte a condizione che tutte le rivendicazioni di A contro B fossero considerate risolte in via definitiva. Quest'accordo fu fatto, ma a condizione che lo stesso non fosse da ritenersi più valido nel caso A e C non fossero riusciti a raggiungere un accordo unanime sul pagamento dei danni. Alla fine, A e C raggiunsero un accordo sul pagamento dei danni.

Conclusioni

Sebbene adesso in talune circostanze – avvalendosi di un'ordinanza urgente del tribunale – possano essere imposte le richieste di informazioni sul fornitore a monte e sui volumi e prezzi d'acquisto, i trasgressori di solito forniscono le informazioni richieste pur di evitare un'ulteriore controversia con il titolare del diritto. Inoltre, firmano una dichiarazione di cessazio-

ne con una clausola penale, mediante la quale viene rimosso il motivo del reclamo.

Nel caso particolare, può essere d'aiuto integrare l'applicazione – entro i limiti ammissibili – dei diritti di PI con le attività di PR.

L'UCD è una "prima misura" con costi trascurabili che fornisce tutela contro la copiatura ed è limitata a un periodo non prorogabile di tre anni. Sebbene la corte suprema tedesca abbia riconosciuto la legittimità degli UCD, un diritto registrato può essere più facilmente applicabile sul lungo termine.

Marchio

La famosa azienda di abbigliamento e accessori tedesca iniziò la sua attività a Metzingen negli anni venti del secolo scorso diventando una società per azioni solamente nel 1985. Il successo commerciale e una rete distributiva a livello mondiale hanno esposto il marchio aziendale a un'impennata delle contraffazioni e dei procedimenti di opposizione a marchi. Un loro legale interno però si sta muovendo attivamente per cambiare questa tendenza. Lavorando a stretto contatto con il reparto progettazione, riesce a identificare in anticipo che cosa va tutelato e con quali misure.

Brevetto

La società Z è un'azienda tessile che produce abbigliamento sportivo high-tech. I suoi clienti sono le maggiori marche sportive internazionali. Di recente, un progetto portato avanti in collaborazione con un cliente, la società X, ha permesso di scoprire un nuovo sistema di cucitura. Le due aziende decidono che la società Z avrebbe conservato i diritti di brevetto sull'invenzione tecnologica mentre la società X sarebbe diventata la licenziataria esclusiva. Nel frattempo un competitor, la società F, inizia a produrre capi di abbigliamento sportivo simili a quelli brevettati da Z. Il procedimento giudiziario è attualmente in corso nel Regno Unito e in Germania.

Due anni fa alcuni tessuti per arredamento erano fatti con l'uso di un particolare tipo di filato avente una composizione specifica. Alla fine, il prodotto ultimato fu presentato ai clienti con l'aggiunta di alcune caratteristiche: tutte le aziende tessili stavano usando la stessa composizione. Un giorno, cominciò a correre la voce di una società belga che era riuscita a registrare un brevetto a livello nazionale ed ottenere

quello europeo, per la specifica composizione di quel filato e i suoi vantaggi nel prodotto finale.

Essendo il procedimento quello che tutte le aziende tessili stavano utilizzando, nessuna di esse ne aveva ritenuta possibile la brevettazione.

Il risultato fu che molte aziende furono costrette a togliere i loro prodotti dai paesi in cui il brevetto era valido, a meno che non pagasse una tassa elevata.

Diritti d'autore

La piccola impresa X introdusse sul mercato T-shirt per bambini decorate con personaggi del mondo dei cartoni animati. L'impresa, dopo una ricerca sui database dei marchi e dei disegni, non trovando traccia dei personaggi apposti sulle magliette, suppose che non fossero tutelati e che quindi il loro uso fosse legale. L'impresa non capì che i personaggi dei cartoni erano tutelati dal diritto d'autore. Essendo un diritto precettivo, il copyright non risultava registrato su alcun database. Fu una sorpresa, quindi, quando l'azienda ricevette una dichiarazione della società Z, un produttore cinematografico di cartoni animati, sulla quale era specificato che X stava violando i suoi diritti d'autore. La piccola impresa X raggiunse una risoluzione extragiudiziale con la società Z. L'impresa X poté continuare a vendere il prodotto a fronte del pagamento di un indennizzo e delle royalty da riconoscere sulle vendite successive. L'indennizzo risultò per alcuni anni alla voce *mancati utili* della piccola impresa X.



Settore concia e pelle

Disegno

Il *portfolio* di HUGO BOSS IP è attentamente esaminato, specialmente per quanto riguarda le nuove possibilità offerte dalla registrazione dei disegni nell'Unione Europea. I diritti sul disegno sono utilizzati principalmente per i prodotti in pelle, come borse, portafogli e scarpe. Il successo derivante dal ricorso alla tutela della proprietà industriale è visibile soprattutto nel reparto progettazione, dove il lavoro degli stilisti non viene sottovalutato, ma anzi viene apprezzato e valorizzato.

Un produttore bulgaro di borse estive commercializza durante l'estate prodotti originali che si dimostrano un tale successo da non riuscire a far fronte alla domanda. Ispirata dal successo, l'impresa investe l'intero ricavo sul miglioramento degli impianti produttivi e realizza un significativo numero di borse da proporre sul mercato nella stagione successiva.

Il successo di questi articoli convince un'altra impresa bulgara ad avviare una produzione simile, localizzata però all'estero. I prodotti vengono importati in Bulgaria in gran numero a un prezzo molto più basso. Il primo produttore, rendendosi conto che le sue aspettative sul prodotto stanno per venire meno a causa dei prezzi fuori mercato, decide di tutelare i suoi diritti registrando un disegno. Si rivolge quindi all'Ufficio brevetti scoprendo che non è più possibile avviare la procedura di deposito dato che non sussiste più il carattere di originalità del suo disegno.

Questa situazione conduce a forti perdite di fatturato per il primo produttore che lo portano alla cessazione dell'attività. Si evince quindi che l'azienda bulgara, prima di collocare i propri prodotti sul mercato, sarebbe dovuta ricorrere alla tutela dei propri interessi registrando un disegno. In questo modo avrebbe potuto, ai sensi della legge bulgara, impedire l'ingresso degli articoli dei concorrenti in Bulgaria, coadiuvata dalle autorità doganali.

Marchio

I due marchi collettivi, denominati "vero cuoio" e "vera pelle", sono di proprietà dell'UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria), e sono all'origine dell'ingente sequestro da parte delle autorità italiane di prodotti in pelle contraffatti e copiati. L'operazione, chiamata "Scarpe tossiche", è stata condotta nel settembre 2008. Sono stati confiscati 1,7 milioni di prodotti in pelle per un valore di circa 20 milioni di EURO che si trovavano in magazzini della Toscana, del Lazio e della Calabria. Questi prodotti illegali hanno dimostrato di essere anche nocivi alla salute del consumatore. I produttori che utilizzano questi marchi collettivi devono invece rispettare rigorosi standard di qualità.

La tutela di marchi come BOSS o HUGO può portare a delle cause legali in alcuni paesi. Infatti, la registrazione di HUGO in paesi come ad esempio la Spagna può essere avversata dai detentori del nome. Inoltre la parola BOSS ha un preciso significato in lingua inglese (*capo o direttore*). HUGO BOSS è invece riconosciuto in Cina come *marchio famoso, classe 25*.

Prima di lanciare il prodotto Z sul mercato, la società Y decide che è importante a livello di strategia di marketing associare il prodotto a un nuovo marchio. A questo scopo la società spende notevoli somme per creare il marchio più appropriato. Il prodotto viene lanciato sul mercato con il nuovo marchio. Tuttavia, la società non registra il nuovo marchio né fa una ricerca sui database dei marchi per accertarsi di non violare diritti altrui. Dopo alcuni mesi, la polizia ferma i propri prodotti e la società viene accusata di copiare il marchio della società W. La società Y sta usando un marchio simile a un altro marchio registrato di cui la società W risulta essere titolare. Ne consegue che la società Y deve effettuare un pagamento a titolo d'indennizzo a favore della società W, subendo perdite sostanziali a causa degli investimenti effettuati in termini di strategia di mercato e di costi sostenuti per fabbricare i propri prodotti, destinati ad essere distrutti.

Settore calzaturiero

Marchio

Una piccola impresa lituana avviò 15 anni fa una rete di negozi di merceria e scarpe. Per diverse ragioni l'impresa dovette cambiare due volte il suo nome commerciale. Questa operazione causò la perdita di numerosi clienti. Poco dopo avere registrato il nuovo nome come marchio presso l'Ufficio brevetti nazionale, arrivò – come un fulmine a ciel sereno – una rivendicazione da parte della famosa società italiana di Gianni Versace che accusava l'impresa di concorrenza sleale e sosteneva che il marchio lituano era molto simile al marchio italiano "Versus Versace". L'Ufficio brevetti nazionale esaminò l'esposto italiano e ne confermò le ragioni. Fu come uno shock per l'impresa lituana – che non era intenzionata in tal senso. È triste dirlo, ma prima di registrare il marchio la società aveva investito più di un milione di Litas per introdurre il nuovo marchio sul mercato. Questo dimostra l'importanza di svolgere una esaustiva indagine di anteriorità prima di depositare una domanda per la registrazione di un marchio!

La società X si colloca sul mercato calzaturiero come un'impresa innovativa. Di recente ha sviluppato una nuova collezione di sandali, che hanno un nuovo concetto di suola e modelli originali. Considerando il potenziale di mercato di questa collezione, la società ha anche deciso di creare un nuovo marchio da associare alla collezione. Per avere maggiore sicurezza sul carattere originale di queste innovazioni, la società X ha fatto direttamente una ricerca sul database dei disegni e marchi dell'INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale in Portogallo), disponibile online gratuitamente, e ha chiesto all'INPI di svolgere per suo conto una ricerca sul database dei brevetti. Non è stato trovato nulla di simile in nessuno di questi ambiti. Pertanto, prima di lanciare la loro nuova collezione sul mercato, la società X ha deciso di fare domanda per la registrazione del suo nuovo marchio, il nuovo disegno dei sandali e la tutela del brevetto per il concetto innovativo di suola.

Brevetti

L'inventore X costruì uno speciale scarpino da calcio. Fece domanda di brevetto nel paese Z e poi offrì la vendita dell'invenzione a un rinomato nome nella produzione di equipaggiamento sportivo, la società Y. Questa non acquistò l'invenzione ma alcuni anni più tardi introdusse lo scarpino da calcio sul mercato del paese Z come prodotto proprio. L'inventore

X, avendo un brevetto per l'invenzione, intentò una causa contro la società Y per violazione di brevetto. In risposta, la società Y avviò un procedimento d'invalidità. Il risultato del procedimento d'invalidità fu che il brevetto rimase valido. L'inventore quindi vinse la causa per violazione e ricevette un indennizzo notevole. Tuttavia, poiché lo scarpino da calcio era stato tutelato solamente nel paese Z, l'inventore X deve tollerare il fatto che la società Y è libera di vendere lo scarpino in altri paesi. A tutt'oggi, la società Y riceve da queste vendite un reddito cospicuo.

Azioni Autorità doganali

La società Y ricevette la notizia che la sua nuova collezione di scarpe era in fase di produzione in Cina e commercializzata in Portogallo. Dato che la società Y aveva debitamente registrato il disegno di questa collezione in Portogallo, presentò un esposto alla polizia portoghese per violazione dei propri diritti. La società decise di comunicare anche alle autorità doganali portoghesi e al Dipartimento per la tassazione speciale che questi prodotti contraffatti sarebbero arrivati in Portogallo dalla Cina. Grazie a questi provvedimenti, i prodotti già in fase di commercializzazione in Portogallo furono fermati e le autorità doganali portoghesi poterono sequestrare un container di prodotti che passò sotto il loro controllo alcuni mesi più tardi.

Settore del mobile

Disegni

Il titolare di un disegno industriale registrato nel settore dell'arredamento avvisa l'Ufficio brevetti che i suoi diritti sul disegno sono stati violati. L'Ufficio brevetti avvia un procedimento amministrativo. Viene fatta un'ispezione nella fabbrica indicata dal titolare del disegno e viene stabilito che gli articoli hanno un disegno identico. Viene redatta una denuncia per contraffazione e chiesti provvedimenti penali. Il trasgressore ricorre alla Corte d'appello, ma senza successo. La vicenda si conclude con una pena a carico del trasgressore e l'oggetto della contraffazione viene distrutto.

"JOIN" è una società che progetta e fabbrica mobili. Tutela alcuni dei suoi disegni in Grecia. Due dei suoi modelli di camera da letto, di cui soltanto uno è tutelato da un diritto sul disegno, vengono copiati. La società avvia un procedimento giudiziario. Per il disegno non tutelato il giudice ordina al trasgressore di a) ritirare i prodotti dal mercato e b) fare un annuncio sui media. Per il disegno tutelato, pronuncia a carico del trasgressore una sentenza di condanna a 10 mesi di prigione e ordina il pagamento di 3.000 EURO di multa e 15.000 EURO a titolo d'indennizzo, oltre alla copertura delle spese processuali.

Da oltre 30 anni, sul mercato polacco, la PMI A è tra i leader nel settore dell'arredamento per la casa ed è anche titolare di diritti di proprietà industriale. Nonostante ciò, nel 2004 un'altra società polacca, la PMI B, introduce sul mercato delle contraffazioni dei prodotti della PMI A (copie fedeli), importate dalla Cina come prodotti anonimi. La PMI B si difende affermando che i propri prodotti sono acquistati a Singapore e fabbricati in Cina, non riconosce la titolarità della PMI A nei confronti del disegno e asserisce invece che la PMI A ha acquistato il disegno in Cina/Singapore e lo ha registrato in Polonia come proprio. La PMI A cita in giudizio la PMI B per contraffazione ottenendo il giudizio favorevole del giudice, il quale ordina alla PMI B di cessare le importazioni e la commercializzazione delle contraffazioni. In un'altra causa (intentata per ottenere la consegna dei profitti ottenuti illegalmente) alla PMI A viene riconosciuto un risarcimento per le perdite causate dall'attività della PMI B.

Marchio

L'impresa lituana X produce divani e armadietti. Il mercato locale si sviluppa rapidamente e la concorrenza cresce di conseguenza. La società X sceglie di investire nella promozione della propria immagine e nella diffusione del marchio. Cerca di rendere visibile il proprio marchio sui dettagli importanti dei mobili. Una strategia pubblicitaria su diversi media aiuta a incrementare le vendite. L'incremento del 250% registrato l'anno scorso è indubbiamente il risultato di un'estesa attività di marketing e di un marchio ormai solido e forte. Recentemente ha deciso di aggiungere un anno al periodo di garanzia (il periodo minimo per i mobili è di 12 mesi) come segno di qualità eccellente dei propri prodotti e per accrescere la competitività sul mercato.

Basandoci sulla strategia dell'impresa X, desideriamo portare la vostra attenzione sul fatto che "se volete acquisire un cliente, avete bisogno di un marchio forte e di sviluppare la vostra immagine".



Partecipanti alla stesura della Guida:

1. Institut National de la Propriété Industrielle (INPI F), France
2. Hungarian Patent Office (HPO), Hungary
3. Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Italy
4. German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Germany,
5. The United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), United Kingdom,
6. Patent Office of the Republic of Bulgaria (BPO), Bulgaria,
7. Instituto Nacional da Propiedade Industrial (INPI P), Portugal,
8. Industrial Property Office of the Czech Republic (UPV), Czech Republic,
9. Patent Office of the Republic of Poland (UPRP), Poland,
10. Hellenic Industrial Property Organisation (OBI), Greece,
11. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Spain,
12. State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Romania,
13. Fundació Privada CETEMMSA (CETEMMSA), Spain – Fanny Breuil
14. European Apparel and Textile Confederation (EURATEX), Belgium - Stéphanie Le Berre
15. University of Alicante (UA), Spain – Dr. Agnieszka Turynska
16. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE) - Gustavo Gonzalez-Quijano
17. European Furniture Manufacturers Federation (UEA) - Bart De Turck, Pavlos Kimtsaris
18. Centro Tecnológico das Industrias Textil e do Vestuário de Portugal (CITEVE) - Célia Rodriguez
19. Dr. Roya Ghafele – independent expert
20. Vilma Misiukoniene – independent expert

Comitato di consulenza per la produzione della Guida – Riconoscimenti:

- 1) International Trademark Association – INTA; www.inta.org/
- 2) European Commission: DG ENTR, DG TRADE, DG TAXUD, DG MARKT, DG EMPL.
- 3) Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE), www.euroleather.com
- 4) European Furniture Manufacturers Federation (UEA), www.ueanet.com
- 5) Centro Tecnológico das Industrias Textil e do Vestuário de Portugal (CITEVE), www.citeve.pt
- 6) European Furniture Industries Confederation – EFIC, www.efic.eu/
- 7) European Federation of Building and Woodworkers – EFBWW, www.ifbwww.org
- 8) European Trade Union Federation : Textiles, Clothing, Leather and Shoes - ETUF:TCL, www.etuf-tcl.org
- 9) International Council of Tanners, www.tannerscouncilct.org
- 10) Leather Good Associations of France, Italy and Spain (based on gentleman's agreement – ELGA)
- 11) European Furniture Retailers Association – FENA, www.fena-furniture.com/fena
- 12) National Institute for Textile and Leather (I.N.C.D.T.P.), Bucharest, www.certex.ro
- 13) Union de Fabricant, www.unifab.com
- 14) ApiServizi Varese Srl, www.api.varese.it
- 15) Industrial Association Varna
- 16) ORIGINAL BUFF S.L., www.buff.es
- 17) VLISCO, www.vlisco.com
- 18) Centro Tecnológico do Calçado de Portugal – CTCP, www.ctcp.pt
- 19) UEAPME, www.ueapme.com
- 20) WIPO, www.wipo.int
- 21) Dr. Roya Ghafele – independent expert
- 22) Vilma Misiukoniene – independent expert
- 23) Pete Kercher – independent expert
- 24) Rodrigo Rodriguez – independent expert