Tutela della
Proprietà Intellettuale
Intellectual
Property Right

Ministero dello Sviluppo Economico

ITALIAN TRADE AGENCY
ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

ITA

DESK TUTELA PROPRIETA' INTELLETTUALE IN RUSSIA

Guida Pratica sulla Proprietà Intellettuale nella Federazione Russa

AGENZIA ICE DI MOSCA

INDICE

INTRODUZIONE 5

FONTI PROPRIETA' INTELLETTUALE NELLA FEDERAZIONE RUSSA 7

LEGISLAZIONE FONDAMENTALE 9

MARCHI 12

DENOMINAZIONI D'ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE 36

DITTA E INSEGNA 45

NOMI A DOMINIO 51

KNOW-HOW 56

BREVETTI SU INVENZIONI E SU MODELLI DI UTILITA' 61

DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI 79

NUOVE VARIETA' VEGETALI E RAZZE ANIMALI 88

DIRITTO D'AUTORE. SOFTWARE. BANCHE DATI 94

TOPOGRAFIE DI MICROCIRCUITI INTEGRATI 106

CONCORRENZA SLEALE 108

IMPORTAZIONE PARALLELE 112

ITALIAN SOUNDING 113

TUTELA DEI DIRITTI DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE 117

INTRODUZIONE

A maggio 2014, presso l'Agenzia ICE di Mosca, e' stato aperto il ***Desk Proprieta' Intellettuale (IPR Desk)*** al fine di fornire un sempre piu' completo ed integrato servizio di prima assistenza e di orientamento alle aziende italiane interessate a registrare un marchio o a depositare una domanda di brevetto in Russia.

Il **Progetto *IPR Desk***, in stretta collaborazione con una rete di Istituzioni italiane quali il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero degli Affari Esteri e l'Agenzia delle Dogane, si propone di assistere le aziende italiane impegnate all'estero su alcuni mercati strategici quali Federazione Russa, USA, Cina, Turchia e Giappone.

L'***IPR Desk*** all'interno dell'Agenzia ICE di Mosca e' nato, quindi, con l'obiettivo di essere un primo riferimento per le aziende italiane interessate a condurre le proprie attivita' economico-commerciali nella Federazione Russa con particolare riguardo a tutti quegli aspetti strettamente correlati ai diritti di proprieta' intellettuale ed alla loro tutela secondo normativa internazionale e diritto locale in materia.

L'***IPR Desk di Mosca*** ha ritenuto opportuno elaborare una *"Guida Pratica sulla Proprietà Intellettuale nella Federazione Russa"* per dotare ogni imprenditore italiano di uno strumento agile, semplice e veloce nella lettura, facile nella consultazione ed auspicabilmente completo su tempi, procedure e costi necessari per proteggere un diritto di Proprietà Intellettuale in Russia.

La Proprietà Intellettuale è il diritto di proprietà su un bene immateriale, ovvero il diritto esclusivo di sfruttamento economico di un'invenzione. Più semplicemente, il diritto di paternità di un'idea, di un'invenzione, come pure di un processo produttivo innovativo ed originale e, con esso, il diritto ad essere protetti e salvaguardati da eventuali imitazioni. Una tutela che diventa ancora più importante ogniqualvolta il proprio nome, la propria immagine, un'idea frutto della propria creatività corrano il rischio di essere utilizzati illegalmente da parte di terzi.

Nella Federazione Russa la Proprietà Intellettuale (PI) ed il relativo impianto normativo hanno assunto negli anni una significatività crescente, improntata sempre più alla certezza del diritto. Il Governo russo si è impegnato a migliorare il sistema di protezione della PI e ad armonizzarlo con gli standard internazionali.

Di seguito si offre una sintesi del *corpus* normativo russo ed internazionale, emanato nel corso degli anni in tema di Proprietà Intellettuale, con indicazione delle competenti autorità di riferimento. Come pure, a completamento del quadro normativo, altrettanto importanti sono le norme procedurali, amministrative, civili e penali, che disciplinano la fase di tutela dei diritti di PI nella Federazione Russa.

Al contenuto della presente Guida non puo' in alcun modo esser attribuito il valore di parere o consulenza legale.

Le fonti della Proprietà Intellettuale nella Federazione Russa

Tematiche di PI	Fonte	Autorità di riferimento
Invenzioni **Modelli d'utilità** **Disegni** **Marchi e denominazioni di origine dei prodotti** **Segni commerciali** **Topografie di prodotti a semiconduttori**	***Parte IV Codice Civile***	**Ufficio Russo per la Proprietà Intellettuale (*ROSPATENT*)** Tel: +7 (499) 240-60-15 Fax:+7 (499) 243-33-37 http://www.rupto.ru htttp://www1.fips.ru
Prevenzione della concorrenza sleale	***Legge federale sulla tutela concorrenza, Codice Civile***	**Servizio Federale Antitrust (*FAS*)** Tel: +7 (499) 755-2323 Fax: (499) 755-23-24 http://en.fas.gov.ru/
Protezione del know-how	***Parte IV Codice Civile, Legge sul segreto commerciale***	**Ministero dello Sviluppo Economico** Tel.: +7 (495) 694-03-53 Fax: +7 (499) 251-69-65 http://economy.gov.ru/
Diritto d'autore, programmi per computer e banche dati	***Parte IV Codice Civile***	**- ROSPATENT** **- Societa' degli autori russi** Tel: +7 (495) 697-3777 Fax: +7 (495) 609-9363 http://www.rao.ru/ **- Associazione per la protezione e la gestione dei diritti nel campo dell'arte (UPRAVIS)** Tel: +7 495 720 27 84 +7 967 165 95 58 http://www.upravis.ru/informatsiya **- Unione russa dei titolari dei diritti** Tel: +7 (499) 418-00-22 Fax: +7 (495) 685-48-18 http://www.rp-union.ru/en/ - **Organizzazione russa per la proprieta' intelettuale** Tel.: +7 (499) 418-00-30 Fax: +7 (495) 685-39-94 http://www.rosvois.ru

Tematiche di PI	Fonte	Autorità di riferimento
Nomi a dominio	***Parte IV Codice Civile, Legge su informazione, tecnologie d'informazione e sulla tutela delle informazioni***	**- Corte di Mosca** Tel.: +7 (495) 963-55-52 Fax: +7 (495) 963-93-59 http://www.mos-gorsud.ru/ **- Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni, informazioni e mass media (ROSKOMNADZOR)** Tel.: +7(495) 987-68-00 Fax: +7(495) 987-68-01 http://eng.rkn.gov.ru/ **- Centro di coordinamento per *top level domain <.ru>*** Tel.: +7 (499) 254-88-94 Fax: +7 (499) 254-89-63 http://cctld.ru/en/
Nuove varietà vegetali	***Parte IV Codice Civile***	**Commissione statale della Federazione Russa per i test di selezione e la tutela presso il Ministero dell'Agricoltura** Tel.: +7 (495) 607 – 8626 Fax: +7 (495) 411-8366 http://www.gossort.com/
Procedure doganali e controllo sulle merci contraffatte	***Codice Doganale dell'Unione Doganale, Legge sulla regolarizzazione doganale***	**Servizio Federale delle Dogane** Tel: +7 499 449-7771 Fax: +7 (499) 449-7319 http://eng.customs.ru/
Corte specializzata per la Proprieta' Intellettuale	***Parte IV Codice Civile, Codice di procedura arbitrale***	**Corte specializzata per la Proprieta' Intellettuale** Tel.: +7 495 982 09 30 http://ipc.arbitr.ru/

LEGISLAZIONE FONDAMENTALE

Sono riportati di seguito gli accordi internazionali ratificati sia dalla Federazione Russa che dalla Repubblica Italiana, Convenzione sul brevetto euroasiatico a parte.

ACCORDI INTERNAZIONALI

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698

- Accordo WIPO sul diritto d'autore del 20 dicembre 1996

http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?file_id=295166

- Accordo WIPO su esecuzione e fonogramma del 20 dicembre 1996

http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?file_id=295578

- Convenzione universale (o di Ginevra) sul diritto d'autore del 6 settembre 1952

http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=208

- Convenzione universale del diritto d'autore del 6 settembre 1952 (modificata a Parigi il 24 luglio 1971)

http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=205

- Convenzione di Ginevra per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi del 29 ottobre 1971

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13646&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

- Convenzione internazionale (o di Roma) per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=289757

- Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283530

- Protocollo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 28 luglio 1989

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283484

- Accordo sulla cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970

http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm

- Accordo di Singapore sul diritto dei marchi del 27 marzo 2006

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=290019

- Accordo di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti del 28 aprile 1977

http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/

- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957

http://www.wipo.int/classifications/nice/en/

- Accordo di Locarno istitutivo della classificazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali dell'8 ottobre 1968

http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/

- Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti del 24 marzo 1971

http://www.wipo.int/treaties/en/classification/strasbourg/summary_strasbourg.html

- Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) del 2 dicembre 1961

http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/content.html

- Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 aprile 1994

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

- Convenzione sul brevetto euroasiatico del 9 settembre 1994

http://www.eapo.org/en/documents/norm/convention_txt.html

LEGISLAZIONE RUSSA

- IV Parte del Codice Civile della Federazione Russa del 18 dicembre 2006 nr. 230-FZ (come modificato dalla Legge federale del 12 marzo 2013 nr. 35-FZ)

In particolare: Capitolo 69 "Disposizioni generali', Capitolo 70 'Diritto d'autore', Capitolo 71 'Diritti connessi', Capitolo 72 'Brevetti, modelli di utilita' e disegni industriali', Capitolo 73 'Nuove Varieta', Capitolo 74 'Topografie dei circuiti integrati', Capitolo 75 'Segreto di produzione (Know-How)', Capitolo 76 'Segni distintivi'

http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=RU

- Legge Federale "Sul segreto commerciale" del 29 luglio 2004 nr. 98-FZ

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14622

- Codice Doganale dell'Unione doganale (Allegato all'Accordo sul Codice doganale dell'Unione doganale, adottato con la decisione del Consiglio interstatale della comunità economica dell'Eurasia del 27 novembre 2009 nr. 17)

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12773

- Legge Sulla regolamentazione doganale del 27.11.2010 nr. 311-FZ

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12777

- Legge federale Sulla tutela della concorrenza del 26 luglio 2006 nr. 135-FZ

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12776

- Legge federale sulla informazione, tecnologie d'informazione e tutela dell'informazione 27.07.2006 nr.149-FZ

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14090

- Codice delle infrazioni amministrative della Federazione Russa del 30 dicembre 2001 nr. 195-FZ

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12772

- Codice Penale della Federazione Russa del 13 giugno 1996 nr. 63-FZ

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12779

MARCHI

1. NOZIONI GENERALI

1.1. Il principio del "first-to-file"

Mentre, nell'ordinamento italiano, l'uso del marchio conferisce già un discreto margine di tutela, prima ancora che sia depositata la domanda di registrazione (*il marchio di fatto*), nella Federazione Russa vige il principio del *first to file*: chi per primo deposita la domanda di marchio per primo acquisisce il diritto alla registrazione.

È quindi indispensabile registrare il marchio con congruo anticipo rispetto all'effettivo inizio delle attività commerciali in Russia, diversamente può risultare assai difficile e talvolta addirittura impossibile recuperare i propri diritti.

Non richiedere per tempo la registrazione significa esporsi al rischio che altri vi provvedano, con conseguenze pregiudizievoli come l'impossibilità di registrare od usare il proprio marchio in Russia, il blocco dei propri prodotti sul mercato locale, il vedersi costretti ad acquistare il proprio marchio da chi lo ha illecitamente registrato e o doverlo riacquistare ad un corrispettivo ben più elevato rispetto al costo della registrazione, l'affrontare costose procedure legali per il recupero del marchio ed il risarcimento dei danni.

Tra l'altro, sebbene l'utilizzo di un segno per contraddistinguere i prodotti/servizi senza la previa registrazione sia consentito, esso non costituisce un diritto di privativa in capo al medesimo soggetto, nè costituisce il presupposto per la cessione di tale diritto o la concessione di licenze.

La registrazione rappresenta dunque la modalità più semplice, efficace e sicura per tutelare il proprio marchio in Russia. Tuttavia, è prevista una forma di tutela per il marchio non registrato - a condizione che sia notariamente conosciuto e sia stato sottoposto ad apposita procedura di riconoscimento (vd. *infra*). Sono previsti, per il caso di specie, rimedi civilistici in materia di concorrenza sleale, i quali però non sempre sono di agevole applicazione e comportano oneri probatori ed investigativi ben più dispendiosi.

1.2. Come e dove registrare un marchio nella Federazione Russa

In primo luogo si deve rilevare che nella Federazione Russa non è riconosciuto il marchio comunitario. Inoltre, i soggetti che potranno procedere alla registrazione del marchio potranno essere la società italiana titolare dello stesso, ovvero la società controllata di diritto russo. Non è quindi possibile procedere a registrazione in nome di uffici di rappresentanza e filiali.

Esistono due procedure per registrare un marchio nella Federazione Russa:

(i) la Registrazione Internazionale, presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (l'agenzia dell'ONU più comunemente nota come OMPI o WIPO) con sede a Ginevra; e

(ii) la Registrazione presso l'Ufficio Russo per la Proprietà Intellettuale (ROSPATENT).

Se il richiedente è italiano, la Registrazione Internazionale presenta una serie di vantaggi in sostanza riconducibili alla semplificazione della procedura e alla riduzione dei costi.

Per richiedere la Registrazione Internazionale estesa alla Federazione Russa, occorre essere muniti di una precedente domanda (oppure di un marchio già registrato) italiana o comunitaria. Se si è già titolari di una Registrazione Internazionale, ma non si è ancora provveduto all'estensione nella Federazione Russa, è sufficiente richiedere all'OMPI la cosiddetta "Estensione Territoriale". Ai fini

della Registrazione Internazionale non occorre nominare un rappresentante professionale, sebbene ciò sia sempre raccomandato laddove il richiedente non abbia dimestichezza con i profili tecnico-giuridici delle procedure.

Per procedere con il deposito della Domanda di Registrazione presso l'ufficio Russo per la Proprietà Intellettuale le imprese straniere devono, obbligatoriamente, farsi rappresentare da un soggetto specificatamente abilitato presso il ROSPATENT ("patentnyi poverennyi"). L'albo dei procuratori abilitati, con i relativi recapiti, è pubblicato nel sito del ROSPATENT all'indirizzo http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_ru.htm (in lingua russa, si consiglia di usare browser IE). Si consiglia inoltre avvalersi dell'assistenza di uno studio legale il quale meglio assisterà l'impresa nelle fasi di registrazione.

È opportuno precisare che tutti i rapporti successivi all'attività di registrazione (sia tramite diretta registrazione o seguendo la procedura internazionale di estensione territoriale) tra impresa richiedente e ROSPATENT dovranno essere tenuti dal procuratore.

Prima di procedere alla registrazione, è preferibile confrontarsi con il proprio consulente di proprietà industriale in Italia, ben specificando quali siano i Paesi d'interesse, oltre all'Italia ed alla Federazione Russa, i prodotti e servizi che si intendono proteggere, la versione del marchio che si intende usare e registrare. Con un'unica Registrazione Internazionale, è possibile infatti coprire oltre novanta Paesi, tra cui, Russia, Cina, Giappone, Singapore, Corea del Sud, Vietnam, Australia, Stati Uniti, UE, ecc.

Nota. L'accordo sulla Comunità Economica Eurasiatica prevede l'introduzione del "marchio unico eurasiatico" (assimilabile al marchio comunitario). Tuttavia, tale registrazione eurasiatica non e' al momento operativa. Per questo si consiglia di considerare la registrazione del marchio anche in Bielorussia e Kazakhstan – membri dell'Unione Doganale – qualora si intendesse operare in detti paesi.

1.3. Cosa fare prima e dopo la registrazione

Nella Federazione Russa non è prevista la prassi di indicare il marchio depositato (non ancora registrato), non è previsto quindi l'utilizzo dei simboli TM, ® o di qualsiasi altro simbolo. Il marchio registrato puo' essere indicato con il simbolo ® o con la denominazione (in lingua russa) "marchio", "marchio registrato".

Inoltre, l'uso indebito del segno ® per marchi non ancora registrati in Russia è vietato e comporta responsabilità penali (in caso di danni superiori a 1.500.000 rubli, circa 30.000 euro, ovvero l'uso ripetuto, cioe' per almeno due volte, o rispetto a due differenti lotti di merci, ecc.).

Prima di richiedere la registrazione, è assolutamente raccomandata una ricerca di anteriorità per accertarsi che non vi siano in Russia marchi identici o simili a quello di interesse.

Inoltre occorre verificare che il marchio possa essere validamente registrato ai sensi della legge russa (vd. *infra).*

Una volta depositata la domanda di registrazione, è buona norma monitorare costantemente il mercato, affinché terzi non registrino marchi identici o simili. Il servizio di sorveglianza viene svolto, se necessario, anche su scala mondiale, mediante apposite banche dati di cui si avvalgono gli studi specializzati in proprietà Intellettuale. Ciò permette di attivarsi immediatamente, affinché la controparte, che abbia richiesto un marchio violando i diritti altrui, non ne ottenga la registrazione.

1.4. Onere d'uso

Una volta ottenuta la registrazione, il marchio deve essere effettivamente usato *in loco* dal titolare o dal licenziatario o da altro soggetto autorizzato, pena la decadenza dai diritti di esclusiva. In altri termini, se in assenza di giustificato motivo, il marchio non è usato in Russia entro tre anni dalla registrazione o se l'uso è interrotto per

oltre tre anni, i diritti sul marchio possono essere cancellati su istanza di parte interessata. L'onere di provare l'uso continuativo è a carico del titolare. Si raccomanda quindi di conservare sempre le prove d'uso relative al marchio in Russia, quali - ad esempio - partecipazione a fiere, sponsorizzazioni, cataloghi, pubblicità, corrispondenza, fatture, foto anche digitali di prodotti e packaging, estratti da siti russi, listini prezzi, ecc.

Se, senza un giustificato motivo, un marchio registrato non viene utilizzato dal titolare o dal suo licenziatario per un periodo di almeno tre anni, una qualsiasi parte interessata potrà promuovere un'azione presso la corte commerciale per la cancellazione del marchio. Al richiedente viene riconosciuto un diritto di priorità valevole per un periodo di sei mesi dalla data di cancellazione, grazie al quale potrà inoltrare domanda al ROSPATENT di registrazione per un marchio simile o identico a quello cancellato.

Da notare che questo periodo triennale non viene rinnovato o interrotto in caso di cambio del titolare. Grava infatti in capo al nuovo titolare l'onere di verificare il costante uso del marchio da parte del titolare precedente.

Per uso del marchio si intende l'utilizzo dello stesso da parte del titolare o del suo licenziatario (in base ad un contratto di licenza), oppure da un'altra persona che usa il marchio sotto il controllo del titolare.

Utilizzo del marchio di prodotto sotto il controllo del titolare si riferisce, in particolare, alla fabbricazione delle merci su commessa del titolare del marchio (in genere, in base ad un contratto d'appalto tra il produttore e il committente titolare del marchio).

Raccomandazioni

Verificare che ogni eventuale cambiamento del nome della società detentrice del marchio e del suo indirizzo siano comunicati al ROSPATENT e che all'indirizzo indicato venga consegnata la corrispondenza.

Predisporre e conservare tutti i documenti che provino la fabbricazione e commercializzazione dei prodotti su cui è apposto il marchio (campioni, foto, materiale pubblicitario, diplomi e onorificenze, contratti legati alla produzione, documenti di rendicontazione, conferme dei pagamenti, documenti della dogana russa, certificati ecc). E' importante presentare ogni possibile prova che dimostri la consegna dei prodotti ai distributori e ai consumatori finali. Analogamente dovrà procedere il licenziatario. Inoltre la concessione di una licenza dovrà essere registrata presso il ROSPATENT.

Giustificati motivi di mancato utilizzo

L'assenza di possibilità finanziarie o di aree produttive non sono considerati giustificati motivi. Possono annoverarsi le circostanze di forza maggiore, altre circostanze indipendenti dal titolare, nonche' gli atti proibitivi di organi statali.

1.5. Durata della registrazione

La durata della registrazione nella Federazione Russa è di 10 anni, attestata dal certificato di registrazione, rinnovabile per periodi analoghi, decorrenti dalla data di deposito.

1.6. Registrazione opzionale nel Registro Doganale a tutela della Proprietà Intellettuale (TROIS)

Per contrastare eventuali fenomeni di contraffazione e per certi versi anche quelli d'importazione parallela, si consiglia di includere il marchio registrato nel Registro Doganale, indicando la lista degli importatori autorizzati.

Dopo tale registrazione l'autorità doganale procederà alla sospensione dell'importazione di un prodotto con il marchio del titolare effettuata da altri soggetti non autorizzati (da importatori che non sono nel Registro) per un periodo di 10 giorni lavorativi, in attesa che il titolare del marchio provveda azionando gli strumenti di

tutela previsti dalla legge. Il periodo di sospensione può essere prorogato per ulteriori 10 giorni lavorativi.

I dati TROIS su marchi, titolari e importatori autorizzati vengono pubblicati sul sito del Servizio Federale Doganale della FR (www.customs.ru in lingua russa).
L'inserimento nel Registro Doganale viene effettuato dopo un periodo che va da 1 mese ad un massimo di 3 mesi a partire dalla presentazione della relativa domanda. Non sono previste tasse per il deposito della domanda.

La trascrizione del marchio può essere annullata dal Registro Doganale, se il titolare del marchio durante il fermo doganale, non agisce a tutela dei propri diritti ovvero non autorizza l'importazione della merce.

Qualora l'autorità doganale riceva informazioni da terzi (da enti ufficiali, imprese, persone fisiche) sul difetto di titolarità del marchio trascritto nel Registro, l'autorità doganale attiva un esame del caso (2 mesi) e ne informa l'interessato entro 1-2 giorni lavorativi. Durante tale esame non si potrà procedere al fermo doganale dei prodotti.

Il marchio può essere trascritto nel Registro Doganale per un perido massimo di 2 anni, rinnovabile per ulteriori periodi di 2 anni, ma non si potrà comunque oltrepassare la validità del certificato di registrazione.

Il titolare deve fornire alle autorità doganali garanzia del rimborso di eventuali danni a terzi (importatori, destinatari, ecc.) causati dal fermo doganale dei loro prodotti, qualora non sia stata posta in essere una violazione. Attualmente, tale garanzia può essere prestata con qualsiasi strumento legale idoneo da adottarsi in forma scritta, per somma minima di 300.000 rubli (circa EUR 6.000). È in fase di discussione (ottobre 2014) un progetto di legge che prevede come ammissibile solamente una polizza assicurativa.

E' stato istituito, in seno all'Unione Doganale, il Registro Doganale Unico per la Federazione Russa, la Bielorussia e il Kazakhstan a tutela della proprietà intellettuale, che pero' non e' ancora operativo.

1.7. Rivendicazione della priorità

Qualora la domanda di registrazione sia stata depositata presso il ROSPATENT entro sei mesi dalla data di deposito di un marchio italiano, comunitario o in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Unione di Parigi, si può estendere la tutela del marchio alla Federazione Russa, rivendicando la priorità e facendo così decorrere gli effetti dell'estensione della tutela alla Federazione Russa sino a sei mesi prima.
Il riferimento a tale priorità deve essere fatto dal richiedente subito nella domanda oppure entro due mesi dalla data di deposito della domanda presso il ROSPATENT.
I relativi documenti documenti idonei a provare il diritto alla priorità devono essere presentati presso il ROSPATENT o contestualmente alla presentazione della domanda oppure entro tre mesi dalla data di deposito della domanda presso il ROSPATENT.

Per coloro che partecipano ad esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione sulle Esposizioni Internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, è possibile rivendicare la cosiddetta "priorità di esposizione" e richiedere che la tutela decorra dalla data in cui i prodotti contraddistinti dal marchio sono stati introdotti nell'esposizione, sempre qualora il deposito presso il ROSPATENT sia effettuato entro sei mesi dalla data di tale introduzione nell'esposizione.

La tempistica per rivendicare la priorità di esposizione e' analoga a quella per la priorità convenzionale sopraindicata.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge principale che disciplina la tutela esclusiva dei marchi in Russia e' la Parte IV del Codice Civile della Federazione Russa. Le Convenzioni Internazionali ratificate dalla Federazione Russa in materia includono: l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid sulla Registrazione Internazionale dei Marchi, l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, il Trattato sul diritto dei marchi ("TLT"), il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi, la Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi ("Classificazione di Nizza"), l'Accordo TRIPS.

3. COSA E' REGISTRABILE

Il termine di protezione di un marchio è di 10 anni dalla data di deposito della domanda, rinnovabile indefinitamente attraverso il pagamento delle tasse di rinnovo a scadenza decennale. Il Codice Civile (Parte IV) definisce il marchio come uno segno distintivo che viene utilizzato da una persona giuridica o da un imprenditore registrato, per distinguere i propri prodotti e/o servizi da queli di altrui. In concreto il marchio, inteso come un qualcosa visivamente riconoscibile, si identifica con un segno, un carattere, un simbolo, un'immagine tridimensionale, un colore, un ologramma o una combinazione di questi elementi.

Marchi, costituiti solo da parole ("marchi verbali"), solo da immagini ("marchi figurativi"), da parole ed immagini ("marchi complessi"), marchi tridimensionali, altri simboli o loro combinazioni, in qualsiasi colore o combinazioni di colori. Possono essere validamente registrati anche i cd. "motion marks", gli ologrammi, colori particolari, segni olfattivi.

<u>Traslitterazioni</u>

Può essere opportuno considerare di registrare ed usare il marchio anche in caratteri cirillici accanto al marchio in latino. Il legale di fiducia potrà indicarvi la modalità

migliore. In generale, si consiglia di registrare il marchio in latino, nonche' registrare lo stesso segno come secondo marchio in cirillico (di conseguenza, sui avranno due marchi: uno in latino, l'altro in cirillico). La registrazione di due versioni - quella latina e quella cirillica insieme – puo' comportare l'utilizzo simultaneo obbligatorio di entrambi i marchi.

4. MARCHI NOTORIAMENTE CONOSCIUTI

In relazione ai marchi sia registrati che non registrati in Russia, la legislazione della Federazione Russa prevede la possibilità di registrare davanti al ROSPATENT i marchi c.d. "famosi" / "notoriamente conosciuti", ossia quei marchi (quali Coca Cola, Ferrari, Nestle', ecc.) che, in ragione della forte capacità attrattiva e suggestiva, godono di una tutela estesa ai prodotti (servizi) non affini e senza limitazione di durata, a meno che il marchio perda la sua capacità distintiva. La procedura di riconoscimento di un marchio quale famoso (notoriamente conosciuto) e' abbastanza costosa e onerosa.

5. MARCHI COLLETTIVI

La titolarità collettiva sul marchio è ammessa tramite costituzione di un ente (associazione di imprese) e successiva registrazione in capo a detto ente di un "marchio collettivo" da utilizzare per prodotti che posseggono qualita' o caratteristiche comuni. Il marchio collettivo non puo' essere trasferito neppure ceduto a terzi. Ogni socio dell'ente e' autorizzato ad usare il marchio collettivo, nonche' a continuare ad usare il proprio marchio. Il marchio collettivo puo' essere trasformato in marchio ordinario con il consenso di tutti i soci dell'ente titolare. I marchi collettivi non sono numerosi e particolarmente frequenti nella Federazione Russa.

6. SISTEMA DI REGISTRAZIONE

L'uso effettivo di un marchio non è una condizione sufficiente per far valere un proprio diritto su un segno distintivo. Occorre procedere alla sua formale

registrazione davanti al ROSPATENT nel rispetto delle procedure previste dal Codice Civile (Parte IV) e del Regolamento amministrativo del ROSPATENT.

7. DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

7.1. Presentazione di una domanda di registrazione

Per i richiedenti italiani è certamente più comoda la procedura di Registrazione Internazionale, che si attua e si gestisce dall'Italia, interfacciandosi con una sola amministrazione internazionale a Ginevra; peraltro, ove per qualsiasi ragione fosse utilizzata la registrazione locale, l'interessato, nel presentare al ROSPATENT la Domanda di Registrazione, dovrà fornire quanto segue:

(i) Nome e sede del richiedente;
(ii) procura (POA, “Power of Attorney”);
(iii) descrizione dei prodotti e/o servizi, a cui il marchio si riferisce, con indicazione delle classi designate secondo “Classificazione di Nizza” del 1998;
(iv) un esemplare del marchio;
(v) un documento di priorità (se necessario).

7.2. Domanda multiclasse

Con una sola registrazione - sia essa del tipo domestico che del tipo internazionale - possono coprirsi più classi merceologiche. Ove per qualsiasi ragione fosse preferita una separata registrazione per ogni classe, sarà necessario moltiplicare le procedure e i costi per il numero delle classi merceologiche.

7.3. Domanda di registrazione secondo il Sistema di Madrid

La Registrazione Internazionale secondo il Sistema di Madrid consente di tutelare il marchio in Russia (e, volendo, in uno o più dei 92 Paesi attualmente aderenti all’Unione di Madrid) con un’unica registrazione, un’unica scadenza e scegliendo

una delle tre lingue ufficiali (inglese, francese o spagnolo, anziché le singole lingue locali dei Paesi prescelti).

Per depositare la Domanda di Registrazione Internazionale occorre essere titolari di una domanda o registrazione tramite l'Ufficio Italiano Brevetti (soluzione preferibile) o di una domanda o registrazione comunitaria (soluzione più costosa). Se si è già titolari di una Registrazione Internazionale del marchio di interesse, è possibile estenderla alla Federazione Russa in qualsiasi momento, depositando la richiesta di estensione territoriale e pagando all'OMPI le relative tasse, che variano a seconda dei Paesi e delle classi (vd. http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ e in particolare il *fee calculator*).

I moduli per la presentazione della Domanda di Registrazione o di Estensione Territoriale possono essere scaricati da Internet al sito http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ o richiesti alle Camere di Commercio.

Per la Registrazione Internazionale non è obbligatorio farsi rappresentare da un professionista, tuttavia, visti i tecnicismi della procedura, se il richiedente non è un esperto della materia, è preferibile che si faccia assistere da uno specialista, regolarmente iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Intellettuale o all'Albo degli Avvocati.

L'ammontare minimo di tasse di base necessarie per la registrazione di un marchio e' di 30.400 rubli (circa 600 euro).

La registrazione – e pertanto la tutela giuridica del marchio che da essa ne deriva – ha una durata di 10 anni dalla data in cui e' stata presentata la prima domanda di registrazione di fronte al ROSPATENT. La registrazione e' rinnovabile, con efficacia decennale, per un numero illimitato di volte. I diritti di estensione del termine di validita' del certificato sul marchio corrispondono a 20.250 rubli (circa 400 euro).

Da aggiungere i costi comuni (traduzione dei documenti, ecc.) ed oneri per consulenza e assistenza professionale: approssimativamente a partire da 1.000/1.500 euro sulla base della complessita' della richiesta.

Il tasso base di cambio RUR/EUR puo' essere consultato sul sito della Banca Centrale della Federazione Russa http://cbr.ru/eng/

In caso di Registrazione Internazionale, l'Ufficio per la propieta' intellettuale del paese di riferimento (il ROSPATENT per la Federazione Russa) valuta entro 12-18 mesi la registrabilita' del marchio e comunica al richiedente l'esito della sua verifica.

L'annulamento della domanda o della registrazione iniziale (c.d. di base) annula anche la registrazione internazionale. Dopo un periodo di 5 anni, comunque, la registrazione internazionale diventa indipendente dalla registrazione di base e pertanto qualsiasi annullamento di quest'ultima dopo 5 anni non pregiudica la validita' della registrazione internazionale.

8. ITER D'ESAME

8.1. Esame formale ed esame sostanziale

Per prima cosa il ROSPATENT provvede entro 1 mese alla verifica della correttezza dei requisiti formali (ad esempio, il rispetto dei termini di presentazione della domanda, la completezza della documentazione, il pagamento delle tasse). Dopo l'esame formale, l'esaminatore dichiara ammissibile la domanda procedendo con l'esame sostanziale ("l'esame della domanda") ovvero rigetta l'istanza.

Se nelle more dell'esame sostanziale l'esaminatore individua dei motivi per respingere la domanda, invia una comunicazione di preavviso di rigetto al richiedente, il quale a sua volta ha facoltà di replicare per superare i rilievi sollevati presso la Camera delle Controversie del ROSPATENT. Valutata la risposta fornita dal richiedente, l'esaminatore potrà:

(i) emettere una comunicazione di rifiuto definitivo, se la replica non è stata tale da superare le obiezioni sollevate nella comunicazione di rifiuto; o
(ii) accogliere la replica e emettere un provvedimento di accoglimento della decisione di registrazione.

Opposizione - La domanda viene pubblicata nel bollettino ufficiale, nonche' sul sito web del ROSPATENT, perche' fino al momento in cui il ROSPATENT decide di autorizzare la registrazione qualsiasi persona possa prenderne conoscenza e eventualmente presentare al ROSPATENT i suoi motivi contro la registrazione del marchio.

La tempistica dell'esame sostanziale non e' stabilita dalla normativa, tuttavia in pratica i tempi richiesti si aggirano approssimativamente dai 12 fino a 15 mesi. La stessa si prolunga qualora il ROSPATENT richieda di fornire informazioni/documenti supplementari necessari all'esame.

Dopo aver ricevuto il provvedimento di registrazione, il richiedente provvede al versamento della tassa di registrazione e di rilascio del certificato. Entro 1 mese dal pagamento, il marchio viene registrato nel Registro statale e si procede alla pubblicazione dello stesso nel Bolletino ufficiale. Il certificato viene rilasciato al titolare entro 1 mese dalla registrazione.

Le decisioni del ROSPATENT possono essere riformate o annullate da parte della Camera delle Controversie presso il ROSPATENT entro 4 mesi dal ricevimento della comunicazione.

Le decisioni della Camera delle Controversie possono essere impugnate davanti alla Corte Speciale per la Proprietà Intellettuale entro 3 mesi e successivamente davanti alla Corte Suprema.

8.2. Impedimenti alla registrazione

Nell'esaminare una domanda di registrazione, il ROSPATENT valuta se sussistano impedimenti alla registrazione del marchio. Ovvero:

(A) l'assenza di capacita' distintiva del marchio;
oppure
(B) il fatto che il marchio consista esclusivamente di elementi i quali:

(i) sono divenuti di uso comune per disegnare i prodotti di una certe specie;
(ii) sono simboli o termini generalamente conosciuti;
(iii) servono a caratterizare i prodotti , in particolare, ne indicano la specie, la qualità, la quantità, le proprietà, la destinazione, il valore nonche' il tempo, il luogo e il modo di produzione o di commercializzazione;
(iv) la forma dei prodotti imposta esclusivamente o principalmente dalla natura o dalla destinazione dei prodotti.

Tali elementi possono essere inclusi nel marchio qualora non ne sono una parte predominante.

<u>Eccezioni</u>:

- il marchio che abbia ricevuto capacità distintiva prima del deposito della domanda;
- il marchio costituito solo da elementi sopraindicati (i-iv), qualora la combinazione stessa di tali elementi sia dotata di capacità distintiva.

Altre ipotesi particolari che costituiscono un impedimento alla registrazione sono:

(v) i segni che comprendono, riproducono, imitano o sono confondibili con i simboli ufficiali, le denominazioni ed i segni distintivi o loro parti riconoscibili: i simboli dello stato (bandiere, stemmi, medaglie, banconote ed altri); i nomi abbreviati o interi di organizzazioni internazionali e intergovernativi, le loro

bandiere, stemmi ed altri simboli e segni; marchi, timbri, medaglie ed altri distintivi d'onore ufficiali, di garanzia e di controllo.

Eccezione: i simboli ufficiali, denominazioni, segni distintivi e le loro parti o imitazioni riconoscibili sopraindicati possono essere inseriti nel marchio come elementi non tutelati, se in posesso di un'autorizzazione rilasciata da un'istituzione competente in materia, da un'istituzione internazionale oppure intergovernativa.

(vi) i segni falsi o idonei ad ingannare il pubblico nel rispetto del prodotto o del produttore;

(vii) i segni contrari al comune senso del pudore, ai principi di umanità e alla morale;

(viii) i segni omogeni o confondibili con le immagini e denominazioni ufficiali di oggetti parte del patrimonio culturale della Federazione Russa o mondiale, o immagini dei beni culturali contenuti in collezioni, fondazioni, ecc., qualora il richiedente non sia il titolare di tali beni culturali, o non sia provvisto dell'autorizzazione titolare effettivo;

(ix) i segni che rappresentano o includono elementi tutelati quali denominazioni di vini (altre bevande alcoliche), ai sensi degli accordi internazionali, qualora la bevanda non sia proveniente dalla rispettiva regione o paese;

(x) riguardo prodotti/servizi omogeni, non possono essere registrati marchi analoghi or confondibili:

(a) con i marchi delle altre imprese (degli altri imprenditori), già registrati o depositati con la priorità anteriore (e' ammissibile la registrazione del marchio confondibile con essi se tale registrazione non inganni i constumatori e se in possesso di autorizzazione irrevocabile del titolare);

(b) con i marchi registrati quali *notoriamente conosciuti* nella Federazione Russa con diritto di priorità;

(xi) i segni omogeni o confondibili con denominazioni di origine di prodotti già registrate o depositate da altre imprese/imprenditori con diritto di priorità;

(xii) i segni omogeni o confondibili con nomi di nuove varietà vegetali/razze animali registrate da terzi, neppure con le insegne e la ditta per le quali

un'altra impresa/imprenditore ha la priorità;

(xiii) i segni omogeni o confondibili con opere d'arte (incluse parti delle stesse), nonche' con nomi, personaggi, citazioni delle opere d'arte, di letteratura e di scienza, senza autorizzazione dell'effettivo titolare, qualora il medesimo abbia diritto di priorità sulle sue opere;

(xiv) i segni omogeni o confondibili (anche come elementi del marchio) con il nome (cognome), pseudonimo e loro derivativi, nonche' il ritratto o facsimile di una persona famosa nella Federazione Russa alla data del deposito della domanda, senza l'autorizzazione di tale persona (o senza autorizzazione del suo erede);

(xv) i segni omogeni o confondibili con il disegno industriale, con il marchio di conformità che hanno diritto di priorità.

9. UTILIZZO DEL MARCHIO

9.1. Utilizzo del marchio

Il diritto all'uso esclusivo del marchio registrato spetta al titolare che ne ha ottenuto la registrazione. Il marchio può essere impiegato per individuare e differenziare i prodotti, lavori e servizi, per i quali è stato registrato ed in particolare può essere apposto:

- sui prodotti, incluse etichette e confezioni di prodotti che vengono fabbricati, offerti in vendita, venduti, esposti in occasione di mostre o fiere o in altro modo introdotti in circolazione sul territorio della Federazione Russa, ovvero conservati o trasportati a questo scopo, o importati nel territorio della Federazione Russa;
- nel corso dell'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi;
- sulla documentazione relativa alla commercializzazione dei prodotti;
- nelle offerte di vendita dei prodotti, di esecuzione di lavori, di prestazione di servizi, nonché negli annunci pubblicitari, sulle insegne dei punti vendita e nei messaggi promozionali;
- sulla rete Internet ed in particolare utilizzato nel nome a dominio.

Non è consentito, senza previa autorizzazione del titolare del diritto, l'utilizzo di segni simili o confondibili con il marchio in relazione ai prodotti per i quali lo stesso e' stato registrato, ovvero in relazione a prodotti analoghi, qualora tale utilizzo provochi una possibilita' di confusione.

9.2. Come disporre del diritto esclusivo sul marchio

Il titolare del marchio può disporre del proprio diritto tramite la conclusione di accordi scritti di trasferimento del titolo (trasferimento pieno ed integrale del titolo al nuovo titolare), contratti di licenza o franchising, contratti di costituzione di pegno. Ogni cessione e trasferimento del titolo, include la sub-licenza, nonche' il pegno, sono soggetti, a pena di nullità – e sempre per il tramite di un mandatario marchi autorizzato ad operare in Russia – a registrazione davanti al ROSPATENT.

Il termine normativo per tale registrazione statale è fissato in 2 mesi dal giorno della presentazione di tutta la documentazione necessaria; in pratica, tuttavia, la definizione di tali procedure può richiedere tempi piu' lunghi. Da aggiungere che il 1 ottobre 2014 sono state introdotte norme modificanti il modo di tale registrazione (modalita' semplificata). Non e' possibile presentare prassi in materia.

Il contratto di trasferimento del titolo sul marchio determina la cessione a titolo oneroso e definitivo del diritto di privativa sul marchio in relazione alla totalità dei prodotti/servizi o a parte dei prodotti/servizi per i quali il marchio è stato registrato; il trasferimento del titolo è pieno ed integrale e non soggiace ad alcun tipo di limitazione quanto alle modalità e ai termini di impiego o al territorio. Da notare che il trasferimeno non puo' essere consentito qualora lo stesso inganni i consumatori in merito alle merci o al loro produttore.

Attraverso il contratto di licenza si determina invece la concessione temporanea e a titolo oneroso al licenziatario del diritto d'uso del marchio secondo determinate modalità – con o senza l'indicazione del termine della licenza e del territorio sul quale ne è ammesso l'impiego – relativamente ad una o più determinate attività imprenditoriali. Qualora il termine ed il territorio non vengano indicati,

conformemente alla legislazione in vigore, il contratto di licenza ha efficacia per cinque anni relativamente a tutto il territorio della Federazione Russa.

Il contratto di licenza può essere esclusivo o non esclusivo. Sebbene la licenza non escluda automaticamente la concorrenza tra il titolare e il licenziatario, il primo deve astenersi dal porre in essere azioni idonee a ostacolare il godimento, da parte del licenziatario, dei diritti in relazione ai quali è concessa la licenza. Tuttavia, il contratto di licenza esclusiva può pur sempre sancire espressamente il divieto di concorrenza tra il concedente e il licenziatario.

Il contratto di costituzione di pegno viene concluso in forma scritta in relazione al titolo sul marchio oppure al diritto d'uso del medesimo sulla base delle disposizioni generali in merito di pegno, tenendo anche conto della disciplina del contratto di trasferimento del titolo o del contratto di licenza. E' atlresi' possibile conferire i diritti sul marchio al capitale sociale.

10. TUTELA DEL MARCHIO

10.1. Premessa

Costituito il diritto su un marchio, al suo titolare viene riconosciuto il diritto esclusivo di sfruttare il marchio registrato sui prodotti designati e sui prodotti affini e di impedire a terzi il suo utilizzo.

Se un soggetto viola un diritto su un marchio, il titolare del segno può inviare al trasgressore una lettera di diffida con la quale intima l'immediata cessazione della violazione. Da notare che nell'ordinamento russo non e' prevista tutela del marchio che e' stato gia' depositato, ma non ancora registrato (tutela provvisoria).

La risoluzione delle controversie in merito alla violazione dei diritti sul marchio è devoluta alla competenza della Corte Commerciale ('Arbitrage"), che può altresì adottare misure di carattere cautelare quali il sequestro.

Le controversie relative alla registrazione dei marchi ovvero alla cessazione anticipata della tutela giuridica riconosciuta ai medesimi (cessazione anticipata causata dal mancato utilizzo che viene impugnata immediatemente per via giudiziale) devono essere obbligatoriamente sottoposte all'esame, in via amministrativa, della Camera per le Controversie istituita presso il ROSPATENT. I provvedimenti adottati dal ROSPATENT possono essere impugnati e portati all'attenzione della Corte per la Proprieta' Intellettuale.

Qualora il marchio risulti essere identico o simile al punto tale da creare confusione con un altro marchio, ditta, insegna o disegno industriale appartenente a soggetti terzi, e in ragione di ciò consumatori e/o contraenti possano essere indotti in errore, viene riconosciuta prevalenza al segno distintivo o al disegno anteriore.

In caso di controversia, il titolare del diritto sul marchio può richiedere l'annullamento del marchio successivo appartenente a terzi ovvero il divieto di utilizzo della ditta successiva (in un'attività analoga) o dell'insegna successiva (su un determinato territorio e/o per un'attività analoga) da parte di soggetti terzi.

L'acquisto del diritto su un nome a dominio identico o simile a tal punto da provocare confusione con un marchio registrato anteriormente al nome a dominio medesimo integra una violazione qualora quest'ultimo sia utilizzato in relazione ai prodotti o servizi per cui è stato registrato il marchio. Nella pratica, tuttavia, in alcuni casi i tribunali riconoscono la cessazione del diritto sul nome a dominio anche indipendentemente dall'utilizzo di quest'ultimo in relazione a prodotti (servizi) per cui il marchio non sia registrato (vd. infra il capitolo "Nome a dominio").

Importazione parallele - In base all'articolo 1487 del Codice Civile della Federazione Russa – che stabilisce il c.d. "principio di esaurimento nazionale del diritto" -, non costituisce violazione del relativo diritto di privativa l'utilizzo di un marchio da parte di altri soggetti in relazione a prodotti messi in circolazione nel territorio della Federazione Russa direttamente dal titolare ovvero con il consenso del medesimo.

Il citato principio è particolarmente importante al fine di assicurare che i prodotti contrassegnati da un marchio legittimamente apposto siano importati sul territorio della Federazione Russa esclusivamente da rivenditori e distributori autorizzati. Secondo l'attuale indirizzo della prevalente giurisprudenza, i titolari possono impedire l'importazione non autorizzata sul territorio della Federazione Russa di prodotti contrassegnati da un marchio legittimamente apposto (c.d. "importazione parallela") tramite l'instaurazione di un'azione giudiziaria. Tuttavia, in questi casi non possono essere utilizzati rimedi di natura amministrativa.

Contraffazione - Quanto invece al caso di contraffazione del marchio, la pratica mostra che il rimedio di gran lunga più efficace ai fini della lotta contro la produzione, l'importazione, la conservazione e la diffusione di prodotti contraffatti è rappresentato dall'instaurazione di procedimenti amministrativi nei confronti delle persone fisiche, degli amministratori e delle società che hanno posto in essere siffatte violazioni, nonché – in alcuni casi – di procedimenti penali a carico di persone fisiche e amministratori.

10.2. Violazione del diritto

L'uso di un marchio identico o simile a quello da altri registrato per prodotti identici o affini si considera un illecito diretto.

Sono considerati illeciti indiretti le seguenti ipotesi: (a) il trasferimento, la vendita, la riproduzione, l'imitazione o la modifica di un marchio identico o simile ad uno già da altri registrato; (b) la produzione, il trasferimento, la vendita o il possesso di strumenti impiegati per imitare un marchio registrato da terzi; (c) la disponibilità di un marchio simile o identico ad uno registrato con lo scopo di trasferirlo ad una terza parte.

10.3. Rimedi civilistici

In caso di qualsiasi violazione del diritto sul marchio possono trovare applicazione rimedi civilistici comuni e speciali. In particolare, il titolare in luogo del risarcimento dei danni può richiedere in giudizio, alternativamente, la condanna del trasgressore

al pagamento di una indennità pecuniaria pari (i) ad un ammontare non superiore a 5.000.000 rubli (circa 100.000 euro), (ii) al doppio del valore dei prodotti sui quali è stato illegalmente apposto il marchio, ovvero (iii) al doppio del valore del diritto d'uso del marchio, da determinarsi sulla base del corrispettivo che in circostanze paragonabili viene generalmente richiesto per il legittimo utilizzo del marchio. Nel caso in cui sia richiesta la condanna del trasgressore al pagamento dell'indennità, il titolare è liberato dall'obbligo di provare l'ammontare dei danni. I giudici russi, tuttavia, possono d'ufficio ridurre (per equità) l'ammontare dell'indennità richiesta.

10.4. Sanzioni amministrativi e penali

Indipendentemente dall'avvio o meno di un'azione Civile, in conformità con le norme del Codice delle infrazioni amministrative della Federazione Russa, a fronte dell'uso illecito del marchio puo' essere comminata una sanzione sino a 2.000 rubli (circa 40 euro) per le persone fisiche, a 20.000 rubli (circa 400 euro) per gli amministratori e a 40.000 rubli (circa 800 euro) per le persone giuridiche. La fabbricazione e/o la vendita di merci contraffatte comporta una multa fino a tre volte il valore delle merci. Unitamente alla sanzione e' altresi' prevista la confisca dei prodotti contraffatti. Per ottenere l'adozione di questi provvedimenti e' possibile rivolgersi alle sezioni locali degli organi di polizia, alle autorita' doganali o agli enti preposti alla tutela dei diritti dei consumatori.

Per ottenere l'adozione di questi provvedimenti e' possibile rivolgersi alle sezioni locali degli organi di polizia, alle autorità doganali o agli enti preposti alla tutela dei diritti dei consumatori.

In conformità con le norme del Codice Penale della Federazione Russa, a fronte della ripetuta o aggravata contraffazione di prodotti da parte di persone fisiche e amministratori, è prevista l'applicazione *inter alia* di sanzioni pecuniarie sino a 200.000 rubli (circa 4.000 euro) ovvero la condanna a lavori a scopo rieducativo per un periodo sino a due anni. Per l'adozione di tali provvedimenti occorre sporgere denuncia agli organi di polizia.

Se a seguito di un comportamento illecito sono stati violati i diritti connessi alla titolarità di piu' opere d'ingegno e segni distintivi, l'ammontare del risarcimento viene definito dal tribunale in base ad ogni singola violazione. Nel caso in cui le opere d'ingegno (OI) e i segni distintivi (SD) appartengano ad un unico titolare, il risarcimento sarà calcolato in percentuale corrispondente all'entità delle violazioni. Il tribunale potrà comunque determinare un ammontare minore rispetto a quello stabilito dal Codice Civile, tuttavia non potrà essere inferiore alla metà della somma minima prevista come sanzione per ogni singolo atto illecito commesso.

Se una persona giuridica viola ripetutamente e in maniera grave dei diritti connessi alla titolarità di OI e SD, il tribunale può disporre la liquidazione coatta su richiesta del pubblico ministero. Se tali violazioni sono state commesse da una persona fisica nell'esercizio di un'attività imprenditoriale come imprenditore individuale, il tribunale può disporre la cessazione coatta di detta attività.

11. ANNULLAMENTO DEL DIRITTO ESCLUSIVO SUL MARCHIO E CONTESTAZIONE DELLA REGISTRAZIONE

La registrazione del marchio può essere cancellata nel caso essa sia stata realizzata in violazione di norme di legge. A seconda del caso concreto, la cancellazione può avvenire o entro 5 anni dalla registrazione del marchio, ovvero durante l'intera durata della validità dello stesso, in base a specifica istanza dell'interessato.

In particolare, la registrazione del marchio può essere impugnata durante la sua validità se il segno distintivo (di cui è titolare un'impresa italiana) è stato registrato a nome di un agente o rappresentate russo senza la preventiva autorizzazione del titolare medesimo, ai sensi di quanto stabilito dalla Convenzione di Parigi sulla proprietà intellettuale.

La registrazione del marchio può essere cancellata durante il corso della sua validità se il comportamento del titolare, relativamente a tale registrazione, è debitamente riconosciuto come malafede o come atto di concorrenza sleale.

Nel caso in cui la legge permetta che il trasferimento del diritto di esclusiva di un marchio possa avvenire senza contratto (come nel caso, per esempio di riorganizzazione societarie o altre successioni legali), il tribunale può disporre la cancellazione, dietro richiesta di una parte interessata, e qualora sia stato provato che tale trasferimento possa arrecare confusione al consumatore in merito ai prodotti e al produttore degli stessi.

DENOMINAZIONI D'ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

1. NOZIONI GENERALI

La denominazione d'origine ovvero l'indicazione geografica e' una dicitura contenente la denominazione attuale o storica, ufficiale o non ufficiale, completa o abbreviata, di un paese/citta'/centro rurale/localita'/altro territorio (inclusa una dicitura derivata da tale denominazione), divenuta nota grazie al suo utilizzo in relazione ad un prodotto le cui particolari qualita' sono riconducibili, esclusivamente o sostanzialmente, alle specifiche caratteristiche geografiche (naturale) e/o umane di tale territorio. Anche se l'indicazione non contiene la denominazione geografica, ma permette di identificare il prodotto quale proveniente da tale territorio ed essa e' divenuta nota grazie al prodotto con le carattestiche sopraindicate, tale indicazione e' altresì considerata come denominazione d'origine. Esempi: Chianti, Prosciutto di Parma, ecc.

Ai sensi della normativa russa, per quanto concerne i prodotti italiani, la denominazione d'origine in particolare include DOP (Denominazione d'Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta), DOCG (Denominazione d'Origine Controllata e Garantita), DOC (Denominazione d'Origine Controllata), IGT (Indicazione Geografica Tipica).
Non viene, invece, tutelata la STG (Specialità Tradizionale Garantita) come la mozzarella o la pizza napoletana.

Non e' considerata denominazione d'origine la dicitura che, sebbene contenga o consista in parte di una denominazione geografica, e' di uso comune nel linguaggio corrente in Russia quale denominazione generica di un prodotto di un determinato tipo, non riconducibile al luogo della sua produzione. *Esempi*: mozzarella e

parmigiano non sono tutelati quali denominazioni d'origine. Qualsiasi produttore russo o qualsiasi importatore puo' vendere "mozzarella" o "parmigiano". "Mozzarella di bufala campana DOP", "Parmigiano Reggiano DOP" sono invece tutelati quali denominiazioni d'origine.

Chi puo' essere il titolare della denominazione d'origine - Il titolare della denominazione d'origine puo' essere solo il produttore di un determinato bene le cui particolari qualita' sono riconducibili in tutto o in parte alle caratteristiche geografiche e/o umane di un determinato territorio. Inoltre, il diritto sulla denominazione d'origine di prodotti e' limitato alla relativa tipologia di prodotto. Nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti che afferiscono alla sfera merceologica alimentare artigianale.

E' consentita la titolarita' collettiva della denominazione d'origine da parte di piu' soggetti produttori locali i quali entro i confini di un'area geograficha delimitata producano un bene avente le medesime particolari caratteristiche.

2. ACQUISTO (REGISTRAZIONE) DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE DEL PRODOTTO

Il diritto su qualsiasi denominazione d'origine sul territorio della Federazione Russa sorge con la registrazione statale davanti al ROSPATENT effettuata su istanza del primo titolare secondo la procedura "nazionale" (registrazione della denominazione e del primo titolare), oppure a seguito di successivo ampliamento dell'elenco dei titolari ad opera del ROSPATENT, qualora altri produttori, avendone fatto domanda, ottengano la registrazione quali titolari della denominazione d'origine medesima (registrazione di ulteriori titolari).
La registrazione statale di denominazioni straniere presso il ROSPATENT e' ammessa qualora i prodotti siano tutelati in qualità di denominazioni d'origine (indicazioni geografiche protette) nel paese di provenienza.

La registrazione della denominazione d'origine richiede non meno di 6 mesi. I rapporti tra la societa' straniera e il ROSPATENT devono effettuarsi soltanto tramite agenti specializzati autorizzati (mandatari brevetti, "patentnye poverennye"). L'albo

dei procuratori abilitati, con i relativi recapiti, è pubblicato sul sito ROSPATENT all'indirizzo http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_ru.htm (in lingua russa, si consiglia di usare browser IE). Si consiglia inoltre di avvalersi dell'assistenza di uno studio legale che assisterà l'impresa nelle varie fasi di registrazione.

Ai fini della registrazione della denominazione d'origine, unitamente alla procura conferita al mandatario specializzato, sono necessari i documenti attestanti lo status del futuro titolare, la sua sede, la descrizione della denominazione e delle caratteristiche peculiari dei prodotti, oltre alla ricevuta di pagamento dei diritti di registrazione.

Ai fini della registrazione di una denominazione d'origine italiana e' altresi' richiesto un documento che attesti il diritto sulla stessa, unitamente ad altra eventuale documentazione. Tutti i documenti ufficiali e le procure devono essere muniti di Apostille e di traduzione giurata in lingua russa corredata da autenticazione notarile della firma del traduttore.

In caso di registrazione di una denominazione d'origine russa, in quanto riferibile a un determinato territorio della Federazione Russa, e' necessaria una perizia di un organo incaricato dal Governo della Federazione Russa che attesti che il richiedente produce effettivamente all'interno di tale area geografica delimitata il prodotto le cui particolari qualita' sono riconducibili in tutto o in parte alle specifiche caratteristiche geografiche e/o umane di tale territorio.

L'ammontare minimo dei diritti necessari alla registrazione di una denominazione d'origine e' di 27.000 rubli (circa 540 euro).

La registrazione – e pertanto la tutela giuridica della denominazione d'origine che da essa ne deriva – ha una durata di 10 anni dalla data in cui e' stata presentata la prima domanda di registrazione di fronte al ROSPATENT. La registrazione e' rinnovabile, con efficacia decennale, per un numero illimitato di volte. I diritti di

estensione del termine di validita' del certificato sulla denominazione d'origine corrispondono a 20.250 rubli (circa 400 euro).

Da aggiungere i costi comuni (traduzione dei documenti, ecc.) ed oneri per consulenza e assistenza professionale: approssimativamente a partire da 1.000/1.500 euro sulla base della complessita' della richiesta.

Il tasso base di cambio RUR/EUR puo' essere consultato sul sito della Banca Centrale della Federazione Russa http://cbr.ru/eng/

Di per sè la denominazione d'origine e' tutelata nel corso dell'intero periodo in cui risulta possibile produrre il bene in possesso delle particolari caratteristiche sopradescritte.

Registrazione opzionale nel Registro doganale a tutela della Proprietà Intellettuale (TROIS) - Per contrastare eventuali fenomeni di contraffazione e di importazione parallela, si consiglia di includere la denominazione d'origine registrata nel Registro Doganale.

Dopo tale registrazione l'autorità doganale procederà alla sospensione dell'importazione di un prodotto con la denominazione d'origine effettuata da altri soggetti non autorizzati (da importatori che non sono nel Registro) per un periodo di 10 giorni lavorativi, in attesa che il titolare della denominazione d'origine provveda azionando gli strumenti di tutela previsti dalla legge. Il periodo di sospensione può essere prorogato per ulteriori 10 giorni lavorativi.
I dati TROIS su marchi, denominazioni d'origine, titolari e importatori autorizzati vengono pubblicati sul sito del Servizio Federale Doganale della FR (www.customs.ru in lingua russa).

L'inserimento nel Registro doganale viene effettuato dopo un periodo che va da 1 mese ad un massimo di 3 mesi a partire dalla presentazione della relativa domanda. Non sono previste tasse per il deposito della domanda.

La trascrizione può essere annullata dal Registro doganale, se il titolare durante il fermo doganale, non agisce a tutela dei propri diritti ovvero non autorizza l'importazione della merce.

Qualora l'autorità doganale riceva informazioni da terzi (da enti ufficiali, imprese, persone fisiche) sul difetto di titolarità della denominazione d'origine trascritto nel Registro, l'autorità doganale attiva un esame del caso (2 mesi) e ne informa l'interessato entro 1-2 giorni lavorativi. Durante tale esame non si potrà procedere al fermo doganale dei prodotti.

La denominazione d'origine può essere trascritto nel Registro Doganale per un perido massimo di 2 anni, rinnovabile per ulteriori periodi di 2 anni, ma si potrà comunque oltrepassare la validità del certificato di registrazione.

Il titolare deve fornire alle autorità doganali la garanzia del rimborso di eventuali danni ai terzi (importatori, destinatari, ecc.) causati dal fermo doganale dei loro prodotti, qualora non sia stata posta in essere una violazione. Attualmente, tale garanzia può essere prestata con qualsiasi strumento legale idoneo da adottarsi in forma scritta, per somma minima di 300.000 rubli (circa EUR 6.000). È in fase di discussione (ottobre 2014) un progetto di legge il quale prevede come ammissibile solamente la polizza assicurativa.

E' stato istituito, in seno all'Unione Doganale, il Registro Doganale Unico per la Federazione Russa, la Bielorussia e il Kazakhstan a tutela della proprietà intellettuale che tuttavia non e' ancora operativo.

3. UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE

Il diritto al legittimo uso esclusivo della denominazione d'origine puo' appartenere ad un unico titolare o congiuntamente a piu' titolari. In particolare, la stessa puo' essere utilizzata mediante la sua apposizione:

- su prodotti, etichette e confezioni di prodotti che vengano fabbricati, offerti in vendita, venduti, esposti in occasione di mostre o fiere o in altro modo messi in circolazione sul territorio della Federazione Russa, ovvero conservati o trasportati a questo scopo, o importati nel territorio della Federazione Russa;

- su moduli, fatture, nonché altri documenti e pubblicazioni relativi alla messa in circolazione dei prodotti;

- nelle offerte di vendita dei prodotti, nonche' negli annunci, sulle insegne e nei messaggi promozionali;

- nella rete Internet, ed in particolare utilizzata nel nome a dominio.

Il trasferimento del diritto d'uso (licenza) o del titolo giuridico sulla denominazione d'origine a soggetti terzi, come il pegno del medesimo non sono previsti.

Non e' ammesso l'utilizzo di una denominazione d'origine registrata da soggetti che non siano in possesso di un corrispondente certificato del diritto sulla denominazione d'origine, anche qualora venga indicato il luogo d'origine autentico del prodotto o venga utilizzata la traduzione della denominazione o la denominazione stessa unitamente alle diciture "genere", "tipo", "imitazione", ecc. Lo stesso divieto vale anche in caso di utilizzo di denominazioni simili in relazione a qualsiasi altro prodotto suscettibile di indurre i consumatori in errore quanto al luogo d'origine e alle particolari proprieta'.

4. TUTELA DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE DEI PRODOTTI

4.1. Responsabilità per uso illegale del nome o della denominazione d'origine

Il legittimo proprietario ha il diritto di richiedere il ritiro dal commercio e la distruzione a carico del responsabile della contraffazione dei beni, ettichette e packaging di beni sui quali è stata apposta illegalmente il nome o la denominazione d'origine in maniera tale da comportare rischio di confusione.

Un soggetto il quale aggiunge una denominazione d'origine, senza la preventiva registrazione, sarà responsabile ai sensi della legge russa in materia. In particolare e' prevista dalla legge la responsabilità penale (in caso di danno maggiore di 1.500.000 rubli, circa 30.000 euro, ovvero l'uso ripetuto, cioe' almeno due volte, o rispetto a due differenti lotti di merci, ecc.).

La risoluzione delle controversie concernenti la denominazione d'origine e' devoluta alla competenza della corte, la quale puo' altresi adottare misure di carattere cautelare quali il sequestro.

Competente a dirimere in via amministrativa le controversie riguardanti la registrazione della denominazione d'origine ovvero la cessazione anticipata della tutela giuridica e' la Camera per le Controversie sulla proprieta' intellettuale presso il ROSPATENT. Il ricorso in via amministrativa costituisce un tentativo obbligatorio di risoluzione della controversia, il cui esito e' impugnabile di fronte alla Corte.

Qualora l'utilizzo della denominazione d'origine possa indurre in errore il consumatore relativamente al prodotto o al suo produttore in ragione di un marchio precedentemente registrato, allora la registrazione di tale denominazione d'origine puo essere impugnata e annullata entro cinque anni dalla data della pubblicazione ufficiale delle informazioni sulla registrazione della denominazione d'origine da parte del Rospatent.

La pratica mostra che, ai fini della lotta contro la produzione, l'importazione, la conservazione e la diffusione di prodotti contraffatti, le iniziative di gran lunga piu efficaci sono rappresentate dall'instaurazione di procedimenti amministrativi nei confronti di persone fisiche, amministratori e societa', e – in alcuni casi – di procedimenti penali a carico di persone fisiche e amministratori che hanno avuto un ruolo nella commissione dei fatti qualificabili quali concorrenza sleale.

4.2. Sanzioni amministrative e penali

In conformita all'art. 14.10 del Codice delle infrazioni amministrative russo, a fronte dell'uso illecito della denominazione d'origine puo' essere comminata una sanzione sino a 2.000 rubli (circa 40 euro) per le persone fisiche, a 20.000 rubli (circa 400 euro) per gli amministratori e a 40.000 rubli (circa 800 euro) per le persone giuridiche. La fabbricazione e/o la vendita di merci contraffatte comporta una multa fino a tre volte il valore delle merci. Unitamente alla sanzione e' altresi' prevista la confisca dei prodotti contraffatti. Per ottenere l'adozione di questi provvedimenti e' possibile rivolgersi alle sezioni locali degli organi di polizia, alle autorita' doganali o agli enti preposti alla tutela dei diritti dei consumatori.

Altro iter e' quello di rivolgersi al Servizio Federale Antitrust della Federazione Russa, che avviera' una procedura amministrativa, in quanto la violazione dei diritti di proprieta' intellettuale costituisce anche una violazione amministrativa relativa alla concorrenza sleale.

Ai sensi della parte 2 dell'art. 14.33 del Codice delle violazioni amministrative, la concorrenza sleale nella forma di uso illegale di diritti intellettuali comporta una sanzione pecuniaria per un amministratore di 20.000 rubli (circa 400 euro) o il suo allontanamento dalla carica fino a tre anni e per la società colpevole la multa equivalente allo 0,01% fino al 15% del fatturato delle vendite dei prodotti in questione, sempre non meno di 100.000 rubli (circa 2.000 euro).

In conformita all'art. 180 del Codice Penale, a fronte della contraffazione ripetuta o aggravata di prodotti da parte di persone fisiche e amministratori, questi ultimi possono essere condannati, *inter alia*, a sanzioni pecuniarie sino a 200.000 rubli (circa 5.000 euro) o a lavori a scopo rieducativo per un periodo massimo di due anni. Per l'adozione di tali provvedimenti occorre sporgere denuncia agli organi di polizia.

4.3. Rimedi civilistici

Inoltre, a fronte di qualsiasi violazione del diritto d'uso esclusivo sulla denominazione d'origine, puo' essere invocata la tutela Civile ordinaria o speciale in conformita' alle norme del Codice Civile. In particolare, il titolare del diritto leso in luogo del risarcimento dei danni puo' richiedere al trasgressore il pagamento di un'indennita' pecuniaria sino a 5.000.000 di rubli (circa 100.000 euro) oppure il doppio del valore dei prodotti su cui e' stata illegalmente apposta la denominazione d'origine.

Nel caso in cui sia richiesta la condanna del trasgressore al pagamento dell'indennita', il titolare e' liberato dall'obbligo di provare l'ammontare dei danni. I giudici russi, tuttavia, possono d'ufficio ridurre (per equita') l'ammontare dell'indennita' richiesta.

Se a seguito di un comportamento illecito sono stati violati i diritti connessi a piu' titoli di proprieta' intellettuale e industriale (come marchio, denominazione d'origine, insegna, brevetto, diritto d'autore, disegno, ecc.), l'ammontare del risarcimento viene definito dal tribunale in base ad ogni singola violazione. Nel caso tali titoli appartengano ad un unico soggetto, il risarcimento sarà calcolato in percentuale corrispondente all'entità delle violazioni. Il tribunale potrà comunque determinare un ammontare minore rispetto a quello stabilito dalla legge, tuttavia non potrà essere inferiore alla metà della somma minima prevista come sanzione per ogni singolo atto illecito commesso.

Qualora una societa' o un imprenditore individuale violi ripetutamente e in maniera grave diritti connessi alla proprieta' intellettuale e industriale, il tribunale può disporre la liquidazione coatta della societa', oppure la cessazione coatta di attivita' dell'imprenditore, su richiesta del pubblico ministero.

DITTA E INSEGNA

1. NOZIONI GENERALI

La terminologia e la normativa russa in materia sono per certi versi differenti della prassi degli altri paesi. Il Codice Civile russo intende per *ditta* il mezzo di individuazione delle societa' nel quadro della proprieta' intellettuale, tuttavia *ditta* e' anche il nome di una società commerciale, formato dall'indicazione della sua forma organizzativa (OOO, AO, ecc.) e dalla ragione sociale della società.

L'*insegna*, invece, è il segno distintivo che contraddistingue il complesso aziendale di un'impresa commerciale, industriale o di altro tipo.

In concreto, la *ditta* serve a individuare una società (persona giuridica), mentre l'*insegna* serve a individura l'azienda (il negozio, l'impianto) che appartiene a una societa' o a un imprenditore individuale.

2. REGISTRAZIONE DELLA DITTA NELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il diritto sulla *ditta* sorge a condizione che questa sia inserita nella documentazione costitutiva ed iscritta nel Registro statale russo delle persone giuridiche (EGRUL) all'atto della registrazione statale della società. I diritti sulle ditte appartenenti a società straniere ricevono nella Federazione Russa la stessa tutela accordata alle società russe anche in assenza della registrazione nel citato Registro.

Sebbene la titolarità congiunta di più società su una ditta non sia consentita, è invece ammesso che più società che non svolgano attività analoghe abbiano ditte identiche o simili al punto tale da creare confusione e titoli giuridici indipendenti sulle stesse. La registrazione della società e, conseguentemente, della ditta alla stessa appartenente è effettuata dal Servizio federale fiscale della Federazione Russa. Il diritto all'uso esclusivo della ditta è tutelato a tempo indeterminato e cessa con la cancellazione della rispettiva iscrizione dal Registro.

Attualmente e' ammessa la registrazione di societa' differenti con ditte identiche, qualora le stesse non svolgano attivita' analoga. Se la ditta di una società è uguale o simile (al punto tale da ingenerare confusione) ad altra ditta, appartenente a terzi, e in ragione di ciò consumatori e/o contraenti possano essere tratti in errore, l'ordinamento accorda tutela giuridica esclusivamente alla ditta registrata per prima.

La priorita' della ditta decorre dalla data di registrazione, ma non dalla data effetiva di inizio dell'attivita' commerciale.

3. UTILIZZO DELLA DITTA

La ditta può essere utilizzata in qualsiasi modo lecito esclusivamente dal suo titolare. La ditta di una società o singoli elementi di essa possono essere inseriti nei marchi o nelle insegne di cui la medesima società sia titolare. Il diritto d'uso e il titolo giuridico sulla ditta non sono trasferibili a terzi.

4. TUTELA DELLA DITTA

La risoluzione delle controversie concernenti la ditta è devoluta alla competenza del tribunale, il quale può altresì adottare misure di carattere cautelare quali il sequestro.

Se la ditta di una società è uguale o simile (al punto tale da ingenerare confusione) ad altra ditta, marchio o insegna appartenenti a terzi, e in ragione di ciò consumatori e/o contraenti possano essere tratti in errore, l'ordinamento accorda tutela giuridica esclusivamente alla ditta registrata per prima.

In conformità alla legislazione russa e all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale – il quale stabilisce il divieto di concorrenza sleale – in caso di controversia, l'avente diritto sulla ditta può richiedere l'annullamento del marchio successivo appartenente a terzi ovvero il divieto di utilizzo dell'insegna successiva (su un determinato territorio e/o in determinata attivita').

Per quanto riguarda la ditta uguale o simile successiva in attivita' imprenditoriale analoga, la societa' sotto tale ditta sara' obbligata, di sua scelta, a interrompere l'attivita analoga oppure modificare la sua ragione sociale, nonche' a risarcire i danni in ogni caso.

5. DITTA VS NOME A DOMINIO

La giurisprudenza sulle controversie relative a ditta e nomi a dominio identici o confondibili non e' univoca. Le modifiche piu' recenti del Codice Civile in vigore dal 1 ottobre 2014 prevedono il diritto esclusivo della societa' detentrice della ditta al suo uso in Internet.

6. L'ACQUISTO DEL DIRITTO SULL'INSEGNA

L'insegna è il segno distintivo che contraddistingue il complesso aziendale di un'impresa commerciale, industriale o di altro tipo; l'insegna non deve essere confusa con la ditta, in quanto non è prevista obbligatoriamente l'inclusione dell'insegna nella documentazione costitutiva della persona giuridica, né tantomeno la registrazione nel Registro statale unico delle persone giuridiche.
Il legittimo titolare dell'insegna può essere esclusivamente una persona giuridica che svolge attività imprenditoriale (ivi compresi, a determinate condizioni, gli enti non commerciali), nonché un imprenditore individuale. Non si può essere titolari di più di un'insegna.

L'acquisto del diritto sull'insegna non è ai sensi di legge subordinato alla registrazione statale ovvero ad altra particolare forma di pubblicità o adempimento notarile, a condizione che la stessa venga di fatto utilizzata per contraddistinguere l'azienda di una societa' (da un imprenditore) a partire da un determinato momento. L'insegna deve possedere sufficiente carattere distintivo e il suo impiego da parte del titolare per contraddistinguere il proprio complesso aziendale (situato sul territorio della Federazione Russa) deve essere noto in un determinato territorio.

Il diritto sull'insegna si estingue automaticamente qualora il titolare non la utilizzi per un periodo ininterrotto di un anno. Si raccomanda quindi di conservare sempre le prove d'uso relative all'insegna in Russia, quali, ad esempio, partecipazione a fiere, sponsorizzazioni, cataloghi, pubblicità, corrispondenza, fatture, estratti da siti russi, listini prezzi, ecc.

7. UTILIZZO DELL'INSEGNA

Al titolare spetta il diritto all'uso esclusivo dell'insegna in qualità di segno distintivo della propria impresa in qualsiasi modo conforme alla legge. Il diritto di privativa sull'insegna può essere trasferito a un terzo tramite un contratto di cessione del titolo e/o in caso di trasferimento della proprietà su tutte le quote dell'impresa, per la cui distinzione viene utilizzata tale insegna.

Il titolare può concedere a un terzo il diritto d'uso della propria insegna secondo modalità e condizioni stabilite nel contratto di locazione d'azienda o di affiliazione commerciale (franchising). Il contratto di franchising deve essere registrato di fronte al ROSPATENT (ufficio statale per la proprieta' intellettuale, analogo dell'UIBM italiano).

Qualora l'insegna si utilizzi per piu' aziende del titolare, il trasferimento o la cessione di una di queste aziende insieme con l'insegna a un soggetto terzo impedisce al titolare di continuare ad usare l'insegna per le sue altre aziende.

8. INSEGNA VS. NOME A DOMINIO

Le modifiche piu' recenti del Codice Civile in vigore dal 1 ottobre 2014 prevedono il diritto esclusivo del titolare dell'insegna per il suo uso in Internet. Tuttavia, il nome a dominio anteriore ha la priorita' rispetto all'insegna simile o confondibile con il medesimo.

9. TUTELA DELL'INSEGNA

La risoluzione delle controversie concernenti l'insegna è devoluta alla competenza del tribunale, che può altresì adottare misure di carattere cautelare quali il sequestro.

Se l'insegna di una società è uguale o simile al punto tale da ingenerare confusione con altra insegna, marchio o ditta appartenente a terzi, e in ragione di ciò consumatori e/o contraenti possano essere tratti in errore, viene riconosciuta prevalenza al segno distintivo anteriore.

Tenendo conto del fatto che la registrazione delle insegne non e' prevista dall'attuale legislazione russa, l'uso effettivo delle stesse e la loro priorita' possono essere stabiliti solamente per via giudiziale o amministrativa sulla base dei documenti giustificativi.

In conformità alla legislazione russa e alla Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale in merito al divieto di concorrenza sleale in caso di controversia, il titolare dei diritti sull'insegna può richiedere l'annullamento del marchio successivo appartenente a terzi ovvero il divieto di utilizzo della ditta successiva (in un'attività analoga) o dell'insegna successiva (su un determinato territorio e/o in un'attività analoga) da parte di soggetti terzi. Il diritto di privativa sull'insegna non può essere oggetto di pegno e non può essere venduto separatamente dall'azienda che la contraddistingue.

Ai sensi del Codice Civile, possono essere utilizzati strumenti di tutela ordinari e speciali, ovvero richiesto il risarcimento dei danni, ecc.

Se a seguito di un comportamento illecito sono stati violati i diritti connessi a piu' marchi, denominazioni d'origine, insegne, brevetti, diritti d'autore, disegni, l'ammontare del risarcimento viene definito dal tribunale in base ad ogni singola violazione. Nel caso tali diritti appartengano ad un unico titolare, il risarcimento sarà calcolato in percentuale corrispondente all'entità delle violazioni. Il tribunale potrà comunque determinare un ammontare minore rispetto a quello stabilito dalla legge,

tuttavia non potrà essere inferiore alla metà della somma minima prevista come sanzione per ogni singolo atto illecito commesso.

Pur in assenza di colpa, il trasgressore non e' esonerato dall'obbligo di interrompere la violazione del diritto d'autore. In particolare, si effettuano indipendentemente dall'eventuale colpa e a spese del trasgressore la pubblicazione della sentenza attestante l'avvenuta violazione e gli interventi volti ad impedire il comportamento illecito, quali il sequestro e la distruzione di prodotti contraffatti.

Diritti del licenziatario - Anche' il licenziatario in base ad un contratto di licenza esclusiva puo' far valere i suoi diritti coperti da tale accordo.

Qualora una societa' o un imprenditore individuale violi ripetutamente e in maniera grave diritti connessi alla proprieta' intellettuale e industriale, il tribunale può disporre la liquidazione coatta della societa', oppure la cessazione coatta di attivita' dell'imprenditore, su richiesta del pubblico ministero.

NOMI A DOMINIO

1. NOZIONI GENERALI

Nell'attuale legislazione russa i nomi a dominio non sono automaticamente inclusi nella materia della proprieta' intellettuale, ma vengono considerati, nella normativa e nella giurisprudenza, quali meri indirizzi in Internet. Tuttavia, vi sono opinioni dottrinali secondo cui i nomi a dominio costituiscono *de facto* un mezzo distintivo per certi versi paragonabile ai segni tradizionali quali marchi, insegne (trade names) o ditte.

Il detentore del nome a dominio e' una persona fisica oppure una societa' che ha registrato il nome a dominio presso un'organismo ("Registrar") preposto alla registrazione di nomi a dominio, sia in area nazionale <.ru> che nelle zone internazionali quali <.com>,<.net>,<.biz>, ecc. Ai sensi della legislazione russa, il detentore del nome a dominio e' responsabile in particolare per violazioni connesse alla registrazione e utilizzo del nome a dominio in ambiti di proprieta' intellettuale e industriale.

Il detentore di un nome a dominio nella zona <.ru> puo' essere sia residente che non-residente nella Federazione Russa, sia una persona fisica che una societa'. Il detentore del nome a dominio si distingue dal titolare del sito web, benche' queste persone possono coincidere.

Da notare che il sito web (e i suoi contenuti) e' considerato al pari di un'opera protetta da diritto d'autore.

Come sopraindicato, la responsabilita' per la registrazione e gestione del nome a dominio (e quindi per il sito web) spetta in primo luogo al detentore del nome a dominio.

Il fattore principale nelle controversie relative a un nome a dominio e' risalire al suo detentore. Alcune informazioni generali si possono trarre dal servizio online gratuito WHOIS (http://www.whois.net/). Tuttavia, informazioni piu' ampie possono essere ottenute dal Registrar solamente su richiesta degli organi giudiziari.

2. PREVISIONI NORMATIVE

Nell'ordinamento russo non esiste un atto normativo specifico in materia di nomi a dominio. La tutela si base sulle disposizioni del Codice Civile russo relative in particolare ai segni distintivi e all'abuso dei diritti (atti compiuti con dolo o colpa grave e di concorrenza sleale). Sono generalmente proibiti la registrazione, il mantenimento o l'utilizzo di un "nome a dominio" simile alla ditta, all'insegna o al marchio utilizzati da terzi per prodotti e servizi analoghi.

3. CONTROVERSIE RELATIVE AI NOMI A DOMINIO INTERNAZIONALI

3.1. Politica Uniforme per la Risoluzione delle Controversie sui Nomi a Dominio

Tutti gli organismi ("Registrars") preposti alla registrazione di nomi a dominio di primo livello ("general top-level domain names", gTLDs), come < .com, .net, .org, .biz, .info, .name, ecc. >, seguono la Politica Uniforme per la Risoluzione delle Controversie sui Nomi a Dominio ("Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", UDRP), adottata dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Secondo l'UDRP la maggior parte delle controversie sui nomi a dominio riguardanti marchi dovrà trovare soluzione attraverso accordo tra le parti, arbitrato o pronuncia giudiziale prima che il "registrar" possa cancellare, sospendere o trasferire un nome a dominio. A tale proposito, controversie derivanti da atti illeciti come il cybersquatting potranno usufruire di una procedura accelerata che il titolare del marchio dovrà attivare depositando elettronicamente una domanda con un "service

provider", riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, per la risoluzione delle controversie (ad esempio (ad esempio Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI.).

Secondo l'articolo 4 lett. a) dell'UDRP, il "registrar" potrà cancellare, sospendere o trasferire un nome a dominio se (1) il domain name è identico o talmente simile ad un marchio, nei confronti del quale il ricorrente vanta un diritto, da ingenerare una pericolosa confusione; (2) il titolare di un nome a dominio non ha alcun diritto o interesse legittimo sul domain name; (3) il nome a dominio registrato viene usato in malafede.

3.2. Ipotesi di tutela

Il titolare di un marchio potrà (a) depositare un ricorso davanti ad un giudice russo al fine di ottenere un'ingiunzione preliminare e/o la cancellazione ("deregistration") del nome a dominio, nonche' il trasfermiento del medesimo alla propria titolarita' oppure (b) seguire la procedura sopradescritta di fronte a un "service provider" ufficialmente riconosciuto.

Da notare che le decisioni emesse dal Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI non hanno effetto vincolante. Il ricorso per via giudiziale e' indipendente rispetto alla risoluzione della controversia secondo procedura di fronte a UDRP.

4. CONTROVERSIE RELATIVE AI NOMI A DOMINIO *.RU*

La tutela dei nomi a dominio .ru si effettua solamente per via giudiziale. Nella Federazione Russa non e' previsto un sistema della risoluzione alternativa delle controversie su nomi a dominio .ru. Il titolare di un marchio deposita un ricorso davanti ad una corte al fine di ottenere un'ingiunzione preliminare e/o la cancellazione ("deregistration") del nome a dominio o il suo trasferimento alla propria titolarita'.

5. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUI NOMI A DOMINIO

Nel 2014 sono state emanate istruzioni da parte della Corte per la Proprieta' Intellettuale della Federazione Russa in merito alle controversie sull'utilizzo dei nomi a dominio identici o simili e confondibili con segni distintivi:

a) Il titolare del marchio puo' domandare in giudizio il divieto di usare un nome a dominio contestato, in particolare richiedere di rimuovere informazioni sui prodotti su tale sito.

b) Sia l'uso che la registrazione di un nome a dominio identico o confondibile con un marchio famoso (c.d. *notoriamente conosciuto*) puo' essere equiparato alla violazione del diritto esclusivo su tale marchio. (*Nota: La legge russa prevede la procedura del riconoscimento dei segni o marchi famosi, i quali in ragione della forte capacità attrattiva e suggestiva godono di una tutela estesa ai prodotti (servizi) non affini e senza limitazione di durata a meno che il marchio perda la sua capacità distintiva*).

c) La mera registrazione di un nome a dominio puo' essere considerato un atto in malafede a seconda delle succesive attivita' poste in essere dal detentore del nome a dominio stesso.

d) La richiesta di danni o indennizzi puo' essere presentata, alternativamente, sia nei confronti del detentore del nome a dominio, sia del titolare del sito Internet. Il detentore del nome a dominio avra' successivamente diritto di regresso nei confronti del titolare del sito Internet.

e) Il trasferimento della responsabilita' da parte del detentore del nome a dominio ai soggetti terzi non e' ammissibile, eccetto per danni e indennizzi come sopraindicato).

f) Il titolare del marchio deve astenersi dall'abusare dei suoi diritti e non deve presentare richieste di risarcimento per nomi a domini che sono stati generalmente riconosciuti.

g) Laddove ci siano due differenti titolari di marchi similari registrati per prodotti/servizi non affini, e uno di questi utilizzi il suo segno distintivo all'interno del proprio nome a dominio, egli potrà utilizzarlo solo se riferito ai propri prodotti/servizi, e non per i beni/servizi offerti dall'altro titolare.

h) Le corti russe sono autorizzate ad usare la Policy UDRP per determinare:
   - se il nome a dominio sia identico o simile ad un marchio registrato;
   - se il detentore del nome a dominio ha un diritto o interesse legittimo riguardo al nome a dominio;
   - se il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in malafede.

Secondo la Policy UDRP, le seguenti circostanze saranno prova di registrazione ed utilizzo di un dominio in malafede:

(i) nel caso appaia evidente la volontà del detentore del nome a dominio di registrare o di acquistare il nome a dominio al preciso scopo di rivenderlo, noleggiarlo o trasferirne la registrazione al querelante, che è titolare del marchio, oppure ad un concorrente del querelante, per un corrispettivo superiore alle spese documentate per il nome a dominio in questione;

(ii) il detentore del nome a dominio lo ha registrato per impedire al titolare di un marchio di utilizzare tale marchio in un nome a dominio;

(iii) il detentore del nome a dominio ha registrato il nome a dominio principalmente per danneggiare l'attività economica di un concorrente;

(iv) utilizzando il nome a dominio, il detentore del nome a dominio ha intenzionalmente tentato di attrarre, per ottenere guadagni economici, gli utenti Internet al suo sito Web.

Da notare che prima del 19 ottobre 2010, l'anteriorita' del nome a dominio era causa di impedimento formale alla registrazione del marchio simile o confondibile con tale nome a dominio. Oggi, comunque, non e' piu' cosi'.

KNOW-HOW

1. NOZIONI GENERALI

Nell'ordinamento russo con il termine *know-how* si intendono le informazioni di qualsiasi carattere (industriale, tecnico, economico, manageriale, ecc.) sui risultati dell'attivita' intellettuale in ambito tecnico-scientifico, nonche' le informazioni sui metodi di svolgimento di una determinata attivita' professionale. Si potra' parlare di *know-how* a condizione che tali informazioni (i) abbiano un valore economico effettivo o potenziale in ragione della loro segretezza, (ii) non siano in forza di legge liberamente accessibile ai terzi e (iii) siano sottoposte, da parte del titolare, a misure ragionevoli di protezione, in particolare incluso un "regime di segretezza commerciale" (*vd.infra*).

Il *know-how* puo' essere un'alternativa alla brevettazione soprattutto se la soluzione tecnica non e' brevettabile oppure se le spese e l'onere di brevettazione sono particolarmente elevate.

Il *know-how* e' disciplinato dal Codice Civile e della Legge federale sul segreto commerciale.

2. ACQUISTO DEL KNOW-HOW. FORMALITA' COSTITUTIVE

Il titolare dei diritti sul *know-how* puo' essere sia una persona giuridica che una persona fisica. Nell'ordinamento giuridico russo e' altresi' ammessa la titolarita congiunta sul *know-how*.

L'acquisto del *know-how* nella Federazione Russa non e' sottoposto a particolari formalita', quali la registrazione statale o analoghe procedure.

Il citato regime di segretezza commerciale deve essere introdotto da parte del titolare del *know-how* attraverso l'applicazione di una serie di misure quali, in particolare: la determinazione dell'elenco delle informazioni coperte da segreto commerciale, l'introduzione di restrizioni all'accesso a tali informazioni, la selezione dei soggetti autorizzati all'accesso, l'apposizione della dicitura "segreto commerciale" sui supporti materiali (ivi inclusi documentali) che contengono tali informazioni.

Chi, in buona fede ed indipendentemente da altro titolare di *know-how*, sia giunto a conseguire le informazioni che formano oggetto di *know-how* tutelato appartenente ad altro soggetto, acquista a sua volta un diritto di privativa indipendente su tale *know-how*.

Il diritto di privativa sul *know-how* e' valido a tempo indeterminato sino a quando le informazioni tutelate siano mantenute segrete. La perdita del carattere di segretezza determina la cessazione del diritto di uso esclusivo in capo ai titolari.

Nell'ordinamento russo il diritto di privativa sul *know-how* sviluppato da un dipendente nell'ambito del lavoro, o in occasione dell'esecuzione di un singolo incarico affidatogli, spetta al datore di lavoro ed e' definito "segreto di servizio".

La persona fisica che per ragioni di servizio (nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato ovvero di un singolo incarico) sia venuto a conoscenza di un *know-how*, e' tenuto a mantenere la riservatezza sulle informazioni ottenute sino alla cessazione della validita' del diritto di privativa sul medesimo.

Qualora il *know-how* sia stato sviluppato in occasione dell'adempimento di un contratto di appalto ovvero di un contratto di ricerca scientifica, sperimentazione o elaborazione tecnica, oppure di un contratto di appalto pubblico, i diritti di privativa su tali segreti industriali spettano all'appaltatore (esecutore), qualora il contratto stipulato con il committente non stabilisca diversamente.

3. UTILIZZO DEL KNOW-HOW

Al titolare del *know-how* appartiene il diritto di privativa sull'uso del medesimo conformemente alla legge ed in particolare per la produzione di beni/prestazione di servizi e per la realizzazione di soluzioni economiche e organizzative.

I diritti sul *know-how* possono essere trasferiti ai terzi tramite la conclusione di contratti in forma scritta su trasferimento o su cessione del titolo (inclusi quelli di licenza, franchising ecc.) o per successione (e segnatamente per successione ereditaria). Il contratto di franchising deve essere registrato di fronte al ROSPATENT (ufficio statale per la proprieta' intellettuale, analogo dell'UIBM italiano).

In caso di trasferimento del diritto di privativa sul *know-how*, il dante causa (cedente) e' tenuto a mantenere la riservatezza in ordine al segreto medesimo sino all'estinzione del relativo diritto di privativa. Nel contratto di cessione del titolo il corrispettivo deve essere espressamente pattuito ed indicato specificamente nel testo contrattuale.

In particolare, il contratto di licenza avente ad oggetto il *know-how* puo' essere stipulato con o senza indicazione del termine di durata. In questo caso, le parti possono recedere in qualunque momento dal contratto con un preavviso di almeno 6 mesi, qualora non sia stabilito un periodo di preavviso di durata superiore. Nel contratto di licenza il corrispettivo deve essere espressamente pattuito e indicato specificamente nel testo contrattuale.

In caso di concessione del diritto d'uso sul *know-how*, il concedente e' tenuto a mantenere la riservatezza sul segreto industriale per l'intero termine di durata del contratto di licenza. I licenziatari, a loro volta, sono tenuti a mantenere la riservatezza sul segreto industriale sino all'estinzione del diritto di privativa sul medesimo.

Il contratto di licenza puo' essere esclusivo o non esclusivo. Sebbene la licenza non escluda automaticamente la concorrenza tra il titolare e il licenziatario, il primo deve

astenersi dal porre in essere azioni idonee a ostacolare il godimento, da parte del licenziatario, dei diritti in relazione ai quali e' concessa la licenza. Tuttavia, il contratto di licenza esclusiva puo' pur sempre sancire espressamente il divieto di concorrenza tra il concedente e il licenziatario.

Con il consenso scritto del concedente, il licenziatario ha la possibilita di concedere in sublicenza il diritto entro i limiti dei diritti trasferiti con il contratto di licenza.

4. TUTELA DEL KNOW-HOW

Per le controversie relative alla violazione dei diritti sul *know-how* e' competente il tribunale, il quale puo altresi' adottare misure di carattere cautelare quali il sequestro.

L'autorita antitrust e' altresi' competente a perseguire i trasgressori in via amministrativa a seconda del tipo di violazione dei diritti sul *know-how*.

In conformita' all Codice Penale della Federazione Russa, la raccolta di informazioni coperte da segreto commerciale mediante sottrazione di documenti, corruzione, minaccia o in altro modo illegittimo, e' punibile con una sanzione pecuniaria sino a 80.000 rubli (circa 1.600 euro) ovvero con la reclusione sino a due anni. La divulgazione illegittima ovvero l'utilizzo di informazioni coperte da segreto industriale senza il consenso del titolare da parte del soggetto al quale tali informazioni siano state confidate o siano divenute note per ragioni di servizio o lavorative e' punibile con una sanzione pecuniaria sino a 120.000 rubli (circa 2.400 euro) unitamente all'interdizione da determinate cariche o attivita' per un periodo sino a tre anni, ovvero con la reclusione sino tre anni. Per l'adozione di tali provvedimenti occorrera' sporgere denuncia di fronte agli organi di polizia.

Chiunque violi il diritto di privativa sul *know-how*, e in particolare ottenga illecitamente, divulghi o utilizzi informazioni coperte dal *know-how*, e' tenuto a risarcire i danni cagionati, qualora tali atti, in forza di legge o di un contratto, non integrino altre ipotesi di responsabilita'.

Inoltre, in caso di violazione del diritto di privativa sul *know-how*, l'avente diritto puo' utilizzare gli strumenti di tutela speciali stabiliti dal Codice Civile della Federazione Russa, in particolare, la repressione del comportamento illecito.

In conformita al Codice del lavoro della Federazione Russa, il dipendente che abbia divulgato informazioni coperte ai sensi di legge da segreto commerciale, divenute a lui note in occasione dell'adempimento delle proprie mansioni lavorative ed in particolare i dati personali di un altro dipendente, puo' essere licenziato per giusta causa. Altresi' tale dipendente dovra' risarcire i danni (a certe condizioni).

Non e' tenuto al risarcimento dei danni chiunque abbia utilizzato il *know-how* non sapendo (e non essendo tenuto a sapere) che tale utilizzo fosse illegale, ed in particolare qualora ne sia venuto a conoscenza per caso o per errore.

BREVETTI SU INVENZIONI E MODELLI DI UTILITA'

1. NOZIONI GENERALI

Invenzione e' la soluzione tecnica di un problema relativo a qualsiasi settore concernente sia un prodotto (nello specifico un dispositivo, un meccanismo, una sostanza, un microorganiso, una coltura di cellule vegetali o animali), sia un procedimento (sequenza delle operazioni da svolgersi su un determinato oggetto con l'ausilio di mezzi materiali), incluso l'applicazione di un prodotto o di un procedimento per una determinata funzione.

Modello di utilita' (c.d. 'invenzione semplice') e' la soluzione tecnica applicata a un meccanismo o a un dispositivo.

Un'invenzione si distingue da un modello di utilità per essere frutto di un'attività inventiva di livello più elevato. In realtà non è sempre così agevole distinguere un brevetto da un modello di utilità.

Il brevetto per invenzione oppure per modello di utilita' e' un certificato rilasciato dall'organismo competente in materia di proprieta' intellettuale e attestante la priorita' dell'invenzione o del modello di utilita', la paternita' e il diritto esclusivo (il diritto patrimonio) in un territorio determinato (il paese oppure un insieme di paesi) e per un periodo di tempo determinato. Il brevetto consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione o il modello senza autorizzazione da parte del titolare del brevetto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'invenzione o il modello di utilita' registrati davanti al ROSPATENT, l'ufficio russo competente in materia di proprieta' intellettuale, mediante la procedura "nazionale" ovvero "internazionale" (PCT) sono protetti ai sensi della Parte IV del Codice Civile della Federazione Russa. Inoltre, le convenzioni internazionali principali in materia alle quali la Federazione Russa ha aderito sono:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale,
- Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti,
- Accordo sulla cooperazione in materia di brevetti (*Patent Cooperation Treaty* ovvero PCT),
- Accordo di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti,
- Convenzione sul brevetto euroasiatica,
- Accordo sul diritto dei brevetti (PLT),
- Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS).

3. REQUISITI DI BREVETTABILITA'

Ai fini della registrazione davanti al ROSPATENT, le invenzioni e modelli di utilita' devono soddisfare i seguenti principali requisiti di brevettabilita'.

L'invenzione deve:

a) essere nuova,
b) presentare carattere inventivo e
c) essere suscettibile di applicazione industriale.

L'invenzione e' considerata "nuova" quando non e' compresa nel c.d. stato della tecnica. Per stato della tecnica si intende tutto cio' che sia accessibile al pubblico prima dell'acquisto del diritto sull'invenzione, incluse pubblicazioni tecniche e

scientifiche e le domande di brevetto gia pubblicate sia in Russia che all'estero nonche' i brevetti gia' registrati.

Il requisito della "creativita'" (o del "carattere inventivo") richiede che l'invenzione, per un tecnico specializzato in materia, non sia conseguenza ovvia dello stato della tecnica.

Il requisito di "industrialita'" implica che l'invenzione possa essere utilizzata in qualsiasi settore industriale compreso quello primario, nonche' nella sfera sanitaria e sociale.

Il modello di utilita' deve:

a) essere nuovo e
b) suscettibile di applicazione industriale.

Il modello di utilita' e considerato "nuovo" quando il complesso delle sue caratteristiche distintive non e' gia' compreso nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica include tutte le informazioni ovunque pubblicate sui prodotti aventi la medesima destinazione del modello di utilita' e sulla loro applicazione nella Federazione Russa, qualora tali pubblicazioni siano state rese accessibili al pubblico prima dell'acquisto del diritto sul modello di utilita', ed in particolare pubblicazioni tecniche e scientifiche e domande di brevetto gia' pubblicate sia in Russia che all'estero nonche' i brevetti gia' registrati.

Il modello di utilita' soddisfa il requisito della "industrialita'" quando puo' essere applicato in qualsiasi settore industriale compreso quello primario, nonche' nella sfera sanitaria e sociale.

In particolare, non sono brevettabili:

- software;

- le scoperte;
- le teorie scientifiche;
- i metodi matematici;
- le creazioni estetiche;
- le regole e i metodi relativi a giochi, attivita' intellettuali e commerciali;
- le soluzioni che consistano esclusivamente nella messa a disposizione di informazioni;
- le varieta' vegetali, le razze animali e i mezzi biologici della loro produzione (salvo mezzi microbiologici e prodotti preparati con tali mezzi);
- le tipologie di microsistemi integrati;
- gli strumenti di clonazione umana;
- gli strumenti di modifica della integrita' genetica delle cellule della linea embrionale di un uomo;
- l'uso industriale o commerciale degli embrioni umani;
- qualsiasi altra soluzione contraria agli interessi pubblici, all'umanita' e alla moralita'.

L'elenco sopraindicato non e' esclusivo, pertanto il ROSPATENT ha ampia facolta' nel determinare la brevettabilita' delle invenzioni e dei modelli di utilita', basandosi sulla definizione dei medesimi ai sensi della legge.

Alcuni di essi invece possono essere tutelati nell'ambito del diritto d'autore, delle nuove varieta' oppure del *know-how*.

Appare evidente che, anteriormente al deposito della domanda, è opportuno svolgere, mediante professionisti, una verifica preliminare circa i requisiti di validità dell'invenzione o modello di utilita', valutando potenziali conflitti con altri brevetti e le criticità di cui si è brevemente dato conto. Tali verifiche vengono svolte mediante mandatari specializzati autorizzati ad operare presso il ROSPATENT ovvero altri professionisti.

4. ACQUISTO DELL'INVENZIONE E DEL MODELLO DI UTILITA'

4.1. La paternita'

L'acquisto dei diritti su invenzioni e modelli di utilita' presuppone necessariamente la presenza di un autore (persona fisica) il quale abbia acquistato a titolo originario la paternita' unitamente ai diritti patrimoniali. Oltre al diritto morale di paternita', all'autore spettano generalmente anche il diritto alla brevettazione e il diritto alla remunerazione per invenzioni/modelli di utilita' elaborati nell'ambito del contratto di lavoro o di appalto. La paternita' non puo' essere trasferita ad altri.

4.2. I diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali (diritti di privativa) sulle invenzioni e sui modelli di utilita' sorgono con la registrazione statale dei medesimi presso il ROSPATENT mediante la procedura "nazionale" ovvero "internazionale" (PCT). Tali diritti sono trasferibili nella forma scritta sia in base a un contratto che in base alle prescrizioni di legge, ovvero in base a successione legittima.

Ai sensi della legislazione russa, i diritti alla brevettabilita' di invenzioni o modelli di utilita' creati in occasione dell'adempimento di un contratto di lavoro ovvero dell'esecuzione di un particolare incarico (invenzioni e modelli di utilita' c.d. "di servizio") spettano al datore di lavoro salvo che nel contratto stipulato con il dipendente non sia stato pattuito diversamente.

Qualora un'invenzione o un modello d'utilita' scaturiscano da un contratto di appalto ovvero da un contratto di ricerca scientifica, sperimentazione o elaborazione tecnica, che non preveda espressamente la prestazione di attivita' creativa (di un'invenzione o di un modello), il diritto al brevetto e il diritto di privativa spettano all'appaltatore (esecutore), mentre il commitente avra' il diritto di uso non-esclusivo a titolo gratuito salvo che il contratto stipulato con il committente stabilisca diversamente.

Qualora, invece, il contratto d'appalto stabilisca esplicitamente il trasferimento del diritto di ottenere il brevetto al commitente (o ad altra persona), l'appaltatore avra' il diritto di uso non-esclusivo a titolo gratuito salvo pattuizione contraria.

Raccomandazione: stabilire con cura le condizioni/clausole di tali contratti.

4.3. Brevetto euroasiatico

Nella Federazione Russa e' riconosciuto anche il brevetto regionale per invenzioni rilasciato dall'Organizzazione per il Brevetto Eurasiatico (AEPO). I paesi membri sono Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirghizistan, Bielorussia, Moldova, Federazione Russa, Tagikistan e Turkmenistan. E' possibile ottenere il Brevetto euroasiatico per soggetti italiani attraverso procedura PCT o direttamente tramite procedura AEPO. Il Brevetto euroasiatico e' valido in tutti paesi membri sopraindicati.

4.4. Titolarita' congiunta

Sono ammessi piu coautori, ferme restando tra i medesimi limitazioni reciproche per quanto concerne la cessione del titolo e la concessione di licenze. E' ammessa inoltre la titolarita' congiunta sul brevetto, fatte salve alcune limitazioni relative alla cessione dei diritti patrimoniali.

4.5. Beneficio di novita'

La legislazione russa in materia prevede il c.d. "beneficio di novita'". In altri termini, la divulgazione delle informazioni relative a un'invenzione, a un modello di utilita' da parte dell'autore o del richiedente (ovvero di altro soggetto che sia venuto a conoscenza di tali informazioni da essi direttamente o indirettamente) che ha permesso che i contenuti caratterististici delle opere brevettabili divenissero accessibili al pubblico, non costituisce una violazione del requisito di novita', a condizione che la domanda di brevetto venga depositata davanti al ROSPATENT entro 6 mesi dal momento della divulgazione di tali informazioni. Pertanto, prima di adottare una decisione in merito all'opportunita' di registrare il brevetto, qualora

necessario, sara' possibile condurre trattative con investitori e acquirenti di nuove tecnologie, svolgere attivita' di marketing, ecc. D'altra parte, l'immissione nel mercato e la vendita al consumatore finale di prodotti industriali richiede generalmente il dispendio di significative risorse economiche e tempi superiori a 6 mesi. Nonostante il descritto regime di favore, e' tuttavia opportuno limitare, per quanto possibile, la divulgazione di tali informazioni a terzi.

Stante l'alta probabilita' d'insorgenza di controversie connesse al requisito di novita', prima di procedere alla registrazione del brevetto si suggerisce di condurre adeguate verifiche. Generalmente tali verifiche vengono svolte mediante mandatari ovvero altri professionisti.

4.6 Tempistica

La registrazione nazionale delle invenzioni e dei modelli di utilita' viene effettuata su domanda dell'autore o di un terzo e richiede in genere tempi variabili che arrivano sino a 3 anni per l'invenzione. La tempistica approssimativa per la brevettazione di modelli di utilita' prima del 1 ottobre 2014 era 6-12 mesi. Dal 1 ottobre 2014 e' stata introdotta la fase dell'esame sostanziale in aggiunta all'esame formale. La prassi sulla tempistica relativa alle domande depositate dopo il 1 ottobre 2014 non e' ancora disponibile.

4.7. Mandatari specializzati

Per procedere con il deposito della Domanda di Registrazione presso l'ufficio Russo per la Proprietà Intellettuale le imprese straniere devono, obbligatoriamente, farsi rappresentare da un soggetto specificatamente abilitato presso il ROSPATENT ("patentnyi poverennyi"). L'albo dei procuratori abilitati, con i relativi recapiti, è pubblicato nel sito del ROSPATENT all'indirizzo http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_ru.htm (sito in lingua russa, si consiglia di usare browser IE). Si consiglia inoltre di avvalersi dell'assistenza di uno studio legale il quale meglio assisterà l'impresa nelle fasi di registrazione.

4.8. La durata del diritto di privativa

Il brevetto riconosce al suo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento del trovato. Il periodo di protezione per invenzioni è di 20 anni dalla data di presentazione della domanda non rinnovabile. Inoltre per alcuni brevetti, relativi ad invenzioni farmaceutiche o dei settori chimico per uso agricolo soggette ad un attento ed approfondito esame prima della loro introduzione sul mercato, è prevista un'estensione della protezione (ovvero un brevetto supplementare) per ulteriori 5 anni al massimo, necessari appunto per condurre esami e test accurati e quindi ricevere l'autorizzazione prima della loro commercializzazione.

Per modelli di utilita' la durata del diritto esclusivo e' di 10 anni (sino al 1 gennaio 2015 la durata del titolo e' rinnovabile per un periodo di 3 anni). Dal 1 gennaio 2015, decorsi 10 anni, non sara' possibile avanzare domanda di estensione per ulteriori 3 anni.

4.9. Priorita' convenzionale

In conformita' alle norme della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprieta industriale e del Codice Civile russo, chiunque abbia regolarmente depositato in uno dei paesi aderenti alla Convenzione una domanda di brevetto per invenzione o di modello d'utilita', o il suo avente causa, gode, ai fini del deposito negli altri paesi (in Russia di fronte al ROSPATENT), di un diritto di priorita' convenzionale di 12 mesi.

In seguito al deposito della prima domanda di brevetto, il titolare, entro 12 mesi, puo' depositare un'altra domanda negli altri paesi aderenti alla Convenzione, senza che gli possa essere negato il rilascio del brevetto in ragione della divulgazione delle informazioni di cui alle precedenti domande.

4.10. Documenti a corredo della domanda

Nel sottoporre al ROSPATENT una domanda per la concessione di un brevetto, il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

(i) una domanda nella quale siano indicati il nome e l'indirizzo dell'inventore e del richiedente (incluso il nome del rappresentante), la data della richiesta, il titolo dell'invenzione e la data di priorità;

(ii) una "descrizione dettagliata" contenente (a) il titolo dell'invenzione, (b) una breve illustrazione dei disegni se esistenti, (c) una spiegazione articolata dell'invenzione e (d) le rivendicazioni

(iii) tavole di disegni, se esistenti;

(iv) un riassunto nel quale si introduce brevemente l'invenzione;

(v) informazioni sul diritto di priorità, se indicata, assieme ad una copia autenticata del documento di priorità;

(vi) procura.

Una domanda di registrazione d'invenzione comprende una sola invenzione o un gruppo di invenzioni correlate. Una domanda di registrazione di modello di utilita' invece comprende un solo modello.

4.11. Trasformazione della domanda

E' ammissibile trasformare la domanda di brevetto su invenzione in domanda su modello di utilita' oppure in domanda su disegno industriale e viceversa, prima che sia stata emessa la decisione finale del ROSPATENT sulla brevettazione o sul rifiuto della domanda.

4.12. Le spese da sostenere

- Registrazione della richiesta, esame formale nel caso di invenzioni: 1.650 rubli + 250 rubli per ogni rivendicazione oltre la 25ª mentre 850 rubli + 100 rubli per ogni rivendicazione oltre la 25ª nel caso di modelli di utilita';
- esame sostanziale nel caso di invenzioni: 2.450 rubli + 1.950 rubli per ogni rivendicazione dopo la 1a + 3.400 rubli per ogni rivendicazione oltre la 10ª (ad oggi non sono state ancora pubblicate indicazioni per le spese da sostenere per l'esame sostanziale di un modello di utilita');
- registrazione e rilascio del brevetto: 3.250 rubli;

- tasse annuali (a partire dal terzo anno dal deposito della domanda) per mantenere il brevetto o il modello di utilita': da 400 rubli a 12.000 rubli all'anno;
- costi comuni (traduzione dei documenti, ecc.);
- oneri per consulenza e assistenza professionale: approssimativamente a partire da 1.000/1.500 euro sulla base della complessita' della richiesta.

Il tasso base di cambio RUR/EUR puo' essere verificato sul sito della Banca Centrale della Federazione Russia http://cbr.ru/eng/

Da notare che un brevetto o modello di utilita' sospeso a causa del mancato pagamento delle tasse annuali puo' essere riattivato dietro ricorso del titolare o del suo successore. La richiesta di riattivazione del brevetto puo' essere depositata al ROSPATENT entro 3 anni dal giorno della scadenza del termine per il pagamento delle tasse brevettuali, ma prima della scadenza della validita' del brevetto o del modello di utilita' prevista dalla legge.

4.13. Iter d'esame per invenzioni

Esame formale - Questa fase comprende la verifica da parte del ROSPATENT dei contenuti formali della domanda, come il rispetto del termine di presentazione, la presenza di tutti i documenti e le informazioni necessarie, il pagamento delle tasse, ecc.

Pubblicazione della domanda - Dopo un periodo di 18 mesi dalla data di deposito e a condizione che l'esame formale sia stato positivo, la domanda viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del ROSPATENT. E' ammissibile la pubblicazione anticipata su richiesta presentata a scadenza di 12 mesi dalla data di deposito.

Esame sostanziale differito e non automatico: Una domanda di brevetto nella Federazione Russa non verrà esaminata dal punto di vista sostanziale finchè non sarà formulata richiesta di "esame sostanziale" ad opera del richiedente o di una parte interessata, con il pagamento della tassa statale, entro tre anni dalla data di deposito della domanda.

L'esaminatore del ROSPATENT emette una comunicazione di rifiuto preliminare se individua ragioni per respingere la domanda riconducibili ai requisiti di legittimita'. Il richiedente ha facoltà di sottoporre una risposta al ROSPATENT entro un termine stabilito (generalmente 6 mesi), argomentando la sua risposta ed introducendo o meno un emendamento alla domanda iniziale.

Entro dodici mesi dopo la scadenza, per motivi giustificati si puo' richiedere l'estensione del termine di fronte al ROSPATENT.

Registrazione e pubblicazione - Una volta pagate le tasse di registrazione, il brevetto viene rilasciato al richiedente e le informazioni sul brevetto vengono pubblicate ufficialmente sul Registro del ROSPATENT.

4.14. Iter d'esame per modelli di utilita'

Sui modelli di utilita', dal 1 ottobre 2014, e' stato introdotto l'esame sostanziale in aggiunta all'esame formale. Tempistica approssimativa per la brevettazione di modelli di utilita' prima del 1 ottobre 2014 era 6-12 mesi. La prassi sulla tempistica relativa alle domande depositate dopo il 1 ottobre 2014 non e' ovviamente ancora disponibile.

4.15. Appello

Contro la decisione finale emessa dal ROSPATENT il richiedente può ricorrere in appello di fronte alla Camera per le Controversie, un organo di revisione operante all'interno del ROSPATENT stesso entro 7 mesi. Se il rifiuto dell'esaminatore viene confermato anche dalla Camera per ;e Controversie, il richiedente, entro 3 mesi, può fare appello alla Corte della Proprietà Intellettuale, giungendo ove possibile sino alla Corte Suprema.

4.16. La procedura internazionale PCT

La Federazione Russa è uno dei Paesi-membri del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT). Questo praticamente significa che è possibile depositare una domanda di brevetto, secondo procedura PCT, presso un qualsiasi "Ufficio ricevente" con designazione della Federazione Russa. Altrimenti, la domanda di brevetto potrà essere presentata direttamente all'Ufficio russo per la Proprietà Intellettuale (ROSPATENT) di Mosca.

La procedura internazionale PCT facilita l'ottenimento di una protezione per invenzioni nei Paesi membri: un'unica domanda internazionale ha gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati. Il PCT non elimina la necessità di continuare singolarmente la procedura per il rilascio in ogni Stato (o Organizzazione regionale) designato. L'esame formale, la ricerca internazionale e (facoltativamente) l'esame internazionale preliminare sono effettuati una volta sola per tutti i Paesi durante la fase internazionale della procedura.

Il rilascio del brevetto resta però di esclusiva competenza dell'Ufficio nazionale o regionale designato (il ROSPATENT per la Russia). L'inizio della "fase nazionale" è di norma differito sino al 30° mese (31° mese per la Russia) dalla data di primo deposito o di priorità; questo differimento è un apprezzabile vantaggio per valutare, con maggiori elementi di giudizio, la convenienza a continuare la procedura.

I dettagli sulla procedura internazionale PCT sono consultabili sul sito web dell'OMPI:http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html

4.17. Diritto di preuso

Ai sensi della legislazione russa, il soggetto che prima della data di registrazione del brevetto sull'invenzione abbia fatto uso in buona fede sul territorio della Federazione Russa di una soluzione tecnica identica, ovvero abbia iniziato i necessari preparativi necessari a detto utilizzo, mantiene il diritto all'uso gratuito di tale soluzione tecnica nei limiti quantitativi e qualitativi che avevano caratterizzato tale utilizzo.

4.18. Tutela provvisoria di brevetto

La tutela provvisoria di brevetto e' valida, per invenzioni, dalla data di pubblicazione delle informazioni sulla domanda (generalmente 18 mesi dopo il deposito della domanda) e fino alla data di pubblicazione delle informazione sul rilascio del brevetto. Il terzo, che usi l'invenzione/la nuova varieta' prima del rilascio del brevetto, dovra' pagare al titolare del brevetto un compenso pecuniario. Il riconoscimento della protezione temporanea avviene automaticamente e non prevede alcuna richiesta aggiuntiva.

4.19. Brevetto dipendente

Un'invenzione o un modello di utilità sono considerati dipendenti, qualora l'utilizzo degli stessi non sia possibile senza le altre invenzioni o modelli di utilita' protetti e aventi il diritto di priorita' anteriore. Tale utilizzo e' possible solo se autorizzato dal titolare del brevetto anteriore.

5. UTILIZZO DELLE INVENZIONI E DEI MODELLI DI UTILITA'

Il **diritto esclusivo del titolare del brevetto** include, in particolare:

- l'importazione nella Federazione Russa, la produzione, l'impiego, l'offerta di vendita, la vendita, altra immissione sul mercato o la conservazione a tali fini del prodotto nel quale l'invenzione o il modello d'utilita' sono applicati;
- l'importazione nella Federazione Russa, la produzione, l'impiego, l'offerta di vendita, la vendita, altra immissione sul mercato o la conservazione a tali fini del prodotto ottenuto direttamente mediante l'impiego di un procedimento brevettato. Qualora un prodotto ottenuto mediante l'impiego di un procedimento brevettato soddisfi il criterio di novita', un prodotto identico sara' considerato ottenuto mediante l'impiego del medesimo procedimento brevettato, salva prova contraria;

- l'importazione nella Federazione Russa, la produzione, l'impiego, l'offerta di vendita, la vendita, altra immissione sul mercato o la conservazione a tali fini del dispositivo nel cui funzionamento (utilizzo) conforme a destinazione trovi espressione diretta il procedimento brevettato;
- l'esecuzione di un procedimento nel quale viene impiegata l'invenzione e in particolare mediante l'applicazione di tale procedimento. L'invenzione e il modello di utilita' trovano applicazione industriale, quindi attuazione, allorche' il prodotto e/o il processo riflettano effettivamente quanto descritto e rivendicato nella privativa.

La legislazione russa prevede espressamente una serie di casi in cui l'uso delle invenzioni e modelli non costituisce una violazione del diritto di privativa (ad esempio nel caso dello svolgimento di una ricerca scientifica avente ad oggetto un prodotto o un procedimento nei quali trovano impiego l'invenzione o il modello d'utilita').

Mancato utilizzo

Qualora il titolare del brevetto non utilizzi o utilizzi in maniera insufficiente l'invenzione nel corso di 4 anni a decorrere dalla data di rilascio del brevetto, e il modello d'utilita' nel corso di 3 anni, e da cio' consegua un'offerta insufficiente dei relativi prodotti, lavori, servizi sul mercato, qualsiasi soggetto puo' adire le vie giudiziali per ottenere la concessione di una licenza non esclusiva in via coercitiva, fatto salvo il caso in cui il titolare del brevetto abbia concesso la licenza alle condizioni generalmente praticate sul mercato.

Licenza aperta

La legge prevede la licenza aperta. Il titolare puo' fare pubblicare presso il ROSPATENT l'annuncio sulla licenza aperta. Qualsiasi imprenditore o impresa potra' concludere il contratto di licenza non esclusiva con tale titolare.

6. COME DISPORRE DEI DIRITTI BREVETTUALI

6.1. Registrazione obbligatoria del trasferimento, della cessione e del pegno del titolo

Il titolare dei diritti sull'invenzione/modello di utilita' puo' disporre del proprio diritto con accordi scritti di trasferimento del titolo o di licenza, nonche' con contratti di pegno. Inoltre, e' possibile conferire i diritti di brevetti nel capitale sociale.
Ogni trasferimento, cessione (licenza) e pegno sono soggetti, a pena di nullita', a registrazione davanti al ROSPATENT per il tramite di un mandatario brevetti. Il termine approssimativo per la registrazione statale e' 2 mesi.

6.2. Contratti

Il contratto di trasferimento del diritto di privativa determina il tasferimento a titolo oneroso e definitivo del diritto di privativa sull'invenzione/modello di utilita'; il trasferimento del titolo e' pieno ed integrale e non soggiace ad alcun tipo di limitazione quanto alle modalita' e ai termini di impiego o al territorio. Il prezzo di trasferimento del titolo deve essere determinato ovvero deve risultare determinabile alla luce delle clausole contrattuali.

Attraverso il contratto di licenza si determina invece la concessione temporanea e a titolo oneroso al licenziatario del diritto d'uso dell'invenzione/del modello di utilita' secondo determinate modalita' con o senza l'indicazione del termine della licenza e del territorio sul quale ne e' ammesso l'impiego. Qualora il termine ed il territorio non vengano indicati, conformemente alla legislazione della Federazione Russa il contratto di licenza ha efficacia per cinque anni relativamente a tutto il territorio della Federazione Russa. Il prezzo della licenza deve essere specificamente determinato (ovvero determinabile alla luce delle clausole contrattuali) ed indicato separatamente rispetto ad altre statuizioni contrattuali.

La licenza puo' essere esclusiva o non esclusiva. Il titolare deve astenersi dal porre in essere azioni idonee a ostacolare il godimento, da parte del licenziatario, dei diritti

in relazione ai quali e' concessa la licenza. Nel contratto di licenza esclusiva e' vietata espressamente la concorrenza tra il concedente e il licenziatario, salvo che il contratto non preveda diversamente.

Con il consenso scritto del concedente, il licenziatario ha la possibilita' di concedere in **sublicenza** il diritto entro i limiti derivanti dal contratto di licenza originario. La sublicenza e soggetta a registrazione presso ROSPATENT in forza delle stesse regole stabilite per la registrazione della licenza. Il licenziatario e' responsabile nei confronti del concedente per le azioni del sublicenziatario, salvo che il contratto di licenza non preveda diversamente.

Il contratto di costituzione di pegno viene concluso in forma scritta in relazione al titolo sull'invenzione/modello di utilita' oppure al diritto d'uso sulla base delle disposizioni generali in tema di pegno, tenendo anche conto della disciplina del contratto di trasferimento del titolo o del contratto di licenza.

7. TUTELA DELLE INVENZIONI E DEI MODELLI DI UTILITA'

7.1. Rimedi civili

Competente a derimere in via amministrativa le controversie riguardanti la registrazione delle invenzioni e dei modelli di utilita' (con l'eccezione delle controversie sui diritti morali dell'autore) e la Camera per le Controversie sulla proprieta' intellettuale presso il ROSPATENT. Il ricorso in via amministrativa costituisce un tentativo obbligatorio di risoluzione della controversia, che vede il ROSPATENT pronunciarsi con un atto impugnabile di fronte alla Corte per la proprieta' intellettuale.

La risoluzione delle controversie in merito alla violazione dei diritti (ivi inclusi i diritti morali dell'autore) sulle invenzioni e sui modelli di utilita' e' devoluta alla competenza della Corte Commerciale ("Arbitrage"), la quale puo' altresi' adottare misure di carattere cautelare quali il sequestro. La Corte per la proprieta' intellettuale funziona come giurisdizione di ultima istanza per tali controversie.

Inoltre, in caso di violazione dei diritti di privativa sulle invenzioni e sui modelli di utilita' puo' essere invocata la tutela Civile ordinaria o speciale, ovvero il divieto d'uso, il risarcimento dei danni, la pubblicazione della sentenza. Dal 1 gennaio 2015 il titolare in luogo del risarcimento dei danni può richiedere in giudizio, alternativamente, il pagamento da parte del trasgressore di una indennità pecuniaria pari (i) ad un ammontare non superiore a 5.000.000 rubli (circa 100.000 euro), (ii) al doppio del valore del diritto d'uso del brevetto da determinarsi sulla base del corrispettivo che in circostanze paragonabili viene generalmente richiesto per il legittimo utilizzo del brevetto. Nel caso in cui sia richiesta la condanna del trasgressore al pagamento dell'indennità, il titolare è liberato dall'obbligo di provare l'ammontare dei danni.

Se a seguito di un comportamento illecito sono stati violati i diritti connessi a piu' disegni e/o marchi e/o denominazioni d'origine e/o insegne e/o diritti d'autore e/o brevetti, ecc., l'ammontare del risarcimento viene definito dal tribunale in base ad ogni singola violazione. Nel caso tali titoli appartengano ad un unico titolare, il risarcimento sarà calcolato in percentuale corrispondente all'entità delle violazioni. Il tribunale potrà comunque determinare un ammontare minore rispetto a quello stabilito dalla legge, tuttavia non potrà essere inferiore alla metà della somma minima prevista come sanzione per ogni singolo atto illecito commesso.

Pur in assenza di colpa, il trasgressore non e' esonerato dall'obbligo di porre fine alla violazione del diritto. Pertanto, si applicheranno le misure finalizzate alla tutela del diritto. In particolare, si procedera', indipendentemente dall'eventuale colpa a e spese del trasgressore, alla pubblicazione della sentenza e si procedera' a porre in essere quegli interventi volti ad impedire il protrarsi del comportamento illecito, quali il sequestro e la distruzione dei prodotti contraffatti.

Anche il licenziatario in base al contratto di licenza esclusiva puo' far valere i suoi diritti.

7.2. Sanzioni amministrative e penali

Indipendentemente dall'avvio o meno di un'azione civile, nei casi di uso illegittimo dell'invenzione o del modello d'utilita', di divulgazione dei contenuti caratteristici dei medesimi senza il consenso dell'autore (o di colui il quale ha richiesto la registrazione) antecedente alla pubblicazione ufficiale da parte del ROSPATENT delle informazioni relative alle medesime, o ancora di violazione dei diritti dell'autore o di acquisizione illegittima della cotitolarita', l'articolo 7.12. del Codice delle infrazioni amministrative prevede sanzioni sino a 2.000 rubli (circa 40 euro) per le persone fisiche, a 20.000 rubli (circa 400 euro) per gli amministratori e a 40.000 rubli (circa 800 euro) per le persone giuridiche.

La **concorrenza sleale** (per uso illecito di diritti di proprieta' intellettuale) comporta una sanzione pecuniaria per un amministratore di 20.000 rubli (circa 400 euro) o il suo allontanamento dalla carica fino a tre anni e per la società colpevole una multa equivalente allo 0,01% fino al 15% del fatturato derivante dalle vendite dei prodotti in questione, sempre non inferiore a 100.000 rubli (circa 2.000 euro).

Nei medesimi casi, qualora venga cagionato un danno grave, l'articolo 147 del Codice Penale russo prevede l'applicazione *inter alia* di sanzioni pecuniarie sino a 200.000 rubli (circa 4.000 euro) nei confronti di persone fisiche e amministratori ovvero della reclusione sino a due anni.

Per l'adozione di questi provvedimenti occorre sporgere denuncia agli organi di polizia e della Procura della Federazione Russa.

Qualora una societa' o un imprenditore individuale violi ripetutamente e in maniera grave diritti connessi alla proprieta' intellettuale e industriale, il tribunale può disporre la liquidazione coatta della societa', oppure la cessazione coatta dell'attivita' dell'imprenditore, su richiesta del pubblico ministero.

DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI

1. NOZIONI GENERALI

Il disegno o modello industriale (in seguito "disegno") si riferisce all'aspetto esteriore dei prodotti industriali o artigianali, come la confezione o il design delle bottiglie. In Russia e' prevista la registrazione obbligatoria del disegno confermata dal riconoscimento di un brevetto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nella Federazione Russa sono validi i disegni registrati davanti al ROSPATENT mediante procedura "nazionale". Essi sono protetti ai sensi della Parte IV del Codice Civile della Federazione Russa. Inoltre, le convenzioni internazionali principali in materia alle quali la Federazione Russa ha aderito sono:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale,
- Accordo di Locarno istitutivo della classificazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali,
- Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS).

La Federazione Russa attualmente non fa parte del "Sistema dell'Aia" concernente la registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali, pertanto non e' possibile seguire la procedura di "registrazione internazionale" dei disegni con efficacia ed estensione anche alla Russia.

3. REQUISITI DI BREVETTABILITA'

3.1. Cosa è registrabile

La legge prevede la registrabilità di un disegno industriale ornamentale che abbia i requisiti essenziali della "novità", ovvero che non sia conosciuto al pubblico o svelato in una pubblicazione edita nella Federazione Russa o in un paese terzo prima della presentazione della domanda davanti al ROSPATENT, e del "carattere individuale" per un utilizzatore informato, cioè non sia riconducibile a disegni o modelli pre-esistenti. Una domanda di disegno, quindi, si riferirà ad un singolo prodotto o parti di esso aventi una forma, un ornamento e/o un motivo particolare.

3.2. Non sono registrabili

- Disegni che possano ingannare i consumatori, in particolare rispetto al produttore, al luogo di produzione o al prodotto stesso per il quale il disegno si utilizzi come un'etichetta o confezione.
- Disegni confondibili con simboli ufficiali, oggetti del patrimonio culturale russo o mondiale, ecc.
- Confondibili con disegni, marchi di prodotti/servizi, denominazioni d'origine, insegne, ecc. appartenenti a terzi con priorita' anteriore.

4. ACQUISTO (REGISTRAZIONE) DEL DISEGNO INDUSTRIALE

4.1. La paternita'

L'acquisto dei diritti sul disegno presuppone necessariamente la presenza di un autore (persona fisica) il quale abbia acquistato a titolo originario la paternita' unitamente ai diritti patrimoniali. Oltre al diritto morale di paternita' all'autore spettano generalmente anche il diritto alla brevettazione e il diritto alla remunerazione per invenzioni/modelli di utilita' elaborati nell'ambito del contratto di lavoro o di appalto. La paternita' non puo' essere trasferita ad altri. Sono ammessi piu coautori, ferme restando tra i medesimi limitazioni reciproche per quanto concerne la cessione del titolo e la concessione di licenze.

4.2. I diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali (diritti di privativa) sulle invenzioni e sui modelli di utilita' sorgono con la registrazione statale presso il ROSPATENT mediante procedura "nazionale". Tali diritti sono trasferibili nella forma scritta sia in base a un contratto che in base alle prescrizioni di legge, ovvero in base a succesione legittima. E' ammessa inoltre la titolarita' congiunta sul disegno, fatte salve alcune limitazioni relative alla cessione dei diritti patrimoniali.

Ai sensi della legislazione russa, i diritti alla brevettabilita' del disegno creato in occasione dell'adempimento di un contratto di lavoro ovvero dell'esecuzione di un particolare incarico (disegno c.d. "di servizio") spettano al datore di lavoro, salvo che nel contratto contratto stipulato con il dipendente non sia stato pattuito diversamente.

Qualora un disegno sia creato per effetto di un contratto di appalto, che non preveda espressamente la prestazione di attivita' creativa (ovvero di un disegno industriale), il diritto ad ottenere il riconoscimento del titolo e il diritto di privativa spettano all'appaltatore (esecutore), mentre il commitente avra' il diritto di uso non-esclusivo a titolo gratuito, salvo che il contratto stipulato con il committente stabilisca diversamente.

Qualora, invece, il contratto d'appalto stabilisca esplicitamente il trasferimento del diritto di ottenere il brevetto al commitente (o ad altra persona), l'appaltatore avra' il diritto di uso non-esclusivo a titolo gratuito, salvo pattuizione contraria.
Raccomandazioni: si consiglia di definire con cura, anche attraverso l'aiuto di un professionista, le condizioni/clausole contrattuali.

4.3. Titolarita' congiunta

Sono ammessi piu coautori, ferme restando tra i medesimi limitazioni reciproche per quanto concerne la cessione del titolo e la concessione di licenze. E' ammessa inoltre la titolarita' congiunta sul disegno, fatte salve alcune limitazioni relative alla cessione dei diritti patrimoniali.

4.4. Beneficio di novita'

La legislazione russa in materia prevede il c.d. "beneficio di novita'". In altri termini, la divulgazione delle informazioni relative a un disegno da parte dell'autore o del richiedente (ovvero di altro soggetto che sia venuto a conoscenza di tali informazioni da essi direttamente o indirettamente) che ha permesso che i contenuti caratterististici delle opere brevettabili divenissero accessibili al pubblico, non costituisce una violazione del requisito di novita', a condizione che la domanda di brevetto per disegno venga depositata davanti al ROSPATENT entro 12 mesi dal momento della divulgazione di tali informazioni. Nonostante il descritto regime di favore, e' tuttavia opportuno limitare, per quanto possibile, la divulgazione di tali informazioni a soggetti terzi.

Appare evidente che, anteriormente al deposito della domanda, è opportuno svolgere, mediante professionisti, una verifica preliminare circa i requisiti di validità del disegno, valutando i potenziali conflitti con altri brevetti e le altre criticita' di cui si è brevemente dato conto. Tali verifiche vengono svolte mediante mandatari specializzati autorizzati ad operare presso il ROSPATENT ovvero altri professionisti.

4.5. La temptistica

La registrazione nazionale dei disegno viene effettuata su domanda dell'autore o di un terzo e richiede approssimativamente 18 mesi.

4.6. Mandatari specializzati

Per procedere con il deposito della Domanda di Registrazione presso l'Ufficio Russo per la Proprietà Intellettuale le imprese straniere devono, obbligatoriamente, farsi rappresentare da un soggetto specificatamente abilitato presso il ROSPATENT ("patentnyi poverennyi"). L'albo dei procuratori abilitati, con i relativi recapiti, è pubblicato nel sito del ROSPATENT all'indirizzo http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_ru.htm (sito in lingua russa, si consiglia di usare browser IE). Si consiglia inoltre di avvalersi dell'assistenza di uno studio legale che potra' assistere l'impresa nelle varie fasi di registrazione.

4.7. La durata del diritto di privativa

Rispetto alle domande depositate dopo il 1 gennaio 2015, il disegno registrato conferisce al suo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento per 10 anni, rinnovabili per periodi di 5 anni, per una durata massima di 25 anni. Rispetto alle domande depositate prima del 1 gennaio 2015, la validita e' di 15 anni, rinnovabile una sola volta per 10 anni. Quindi la durata massima totale rimane di 25 anni.

4.8. Priorita' convenzionale

In conformita' alle norme della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprieta' industriale e del Codice Civile russo, chiunque abbia regolarmente depositato in uno dei paesi aderenti alla Convenzione una domanda di disegno, o il suo avente causa, gode, ai fini del deposito negli altri paesi (in Russia di fronte al ROSPATENT), di un diritto di priorita' convenzionale di 6 mesi.

In seguito al deposito della prima domanda di brevetto, il titolare, entro 6 mesi, puo' depositare un'altra domanda negli altri paesi aderenti alla Convenzione, senza che gli possa essere negato il rilascio del brevetto in ragione della divulgazione delle informazioni di cui alle precedenti domande.

4.9. Documenti a corredo della domanda

Prima di sottoporre al ROSPATENT una domanda di registrazione per un disegno, il richiedente dovrà fornire e predisporre la seguente documentazione:

(i) nome, indirizzo e nazionalità sia del richiedente che dell'inventore del disegno;
(ii) una procura (POA, "Power of Attorney");
(iii) una descrizione del disegno;
(iv) immagini del disegno;
(v) un documento di priorità (se necessario).

Una domanda di registrazione per disegno comprende un solo disegno o un gruppo dei disegni correlati.

4.10. Trasformazione della domanda

E' ammissibile trasformare la domanda di brevetto su invenzione in domanda su modello di utilita' oppure in domanda su disegno industriale e viceversa prima che sia stata emessa la decisione finale del ROSPATENT sulla brevettabilita' o sul rifiuto della domanda.

4.11. Le spese da sostenere

Tasse di base minime:

- registrazione della richiesta, esame formale: 850 rubli;
- esame sostanziale: 1.650 rubli + 1.300 rubli per ogni successivo disegno del gruppo dei disegni;
- registrazione e rilascio del brevetto: 3.250 rubli;
- Tasse annuali (a partire dal terzo anno dal deposito della domanda) per mantenere il brevetto: da 850 rubli a 12.000 rubli all'anno.

Costi comuni (traduzione dei documenti, ecc.).

Oneri per consulenza e assistenza professionale: approssimativamente a partire da 1.000/1.500 euro sulla base della complessita' della richiesta.

Il tasso base di cambio RUR/EUR e' consultabile sul sito della Banca Centrale della Federazione Russa http://cbr.ru/eng/

Da notare che un brevetto sospeso, a causa del mancato pagamento delle tasse annuali, puo' essere riattivato previo ricorso del titolare o del suo successore. La richiesta di riattivazione del brevetto puo' essere depositata al ROSPATENT entro 3 anni dal giorno della scadenza del termine del pagamento delle tasse brevettuali, ma prima della scadenza della validita' del disegno prevista dalla legge.

4.12. Iter d'esame

Esame formale - Questa fase comprende la verifica da parte del ROSPATENT dei contenuti formali della domanda, come il rispetto del termine di presentazione, la presenza di tutti i documenti e le informazioni necessarie, il pagamento delle tasse, ecc.

Esame sostanziale - Dopo l'esame formale la domanda di brevetto viene esaminata dal punto di vista sostanziale. L'esaminatore del ROSPATENT emette una comunicazione di rifiuto preliminare se individua ragioni per respingere la domanda riconducibili ai requisiti leggittimi. Il richiedente ha facoltà di sottoporre una risposta al ROSPATENT entro un termine stabilito (generalmente 6 mesi), argomentando la sua risposta ed introducendo o meno un emendamento alla domanda iniziale. Entro dodici mesi dopo la scadenza dei termini stabiliti, per giustificati motivi, si puo' richiedere l'estensione del termine di fronte al ROSPATENT.

Registrazione e pubblicazione - Una volta pagate le tasse di registrazione, il brevetto viene rilasciato al richiedente e le informazioni sul disegno vengono pubblicate ufficialmente sul Registro del ROSPATENT.

4.13. Appello

Contro qualsiasi decisione finale emessa dal ROSPATENT il richiedente può ricorrere in appello di fronte alla Camera per le Controversie, un organo di revisione operante all'interno del ROSPATENT entro 7 mesi. Se il rifiuto dell'esaminatore viene confermato anche dalla Camera per le Controversie, il richiedente può fare appello alla Corte della Proprietà Intellettuale, giungendo, ove possibile, sino alla Corte Suprema.

4.14. Diritto di preuso

Ai sensi della legislazione russa, il soggetto che prima della data di registrazione del brevetto sull'invenzione abbia fatto uso in buona fede nel territorio della Federazione Russa di una soluzione tecnica identica, ovvero abbia avviato i preparativi necessari a detto utilizzo, mantiene il diritto all'uso gratuito di tale soluzione tecnica nei limiti quantitativi e qualitativi che avevano caratterizzato tale utilizzo.

4.15. Brevetto dipendente

Un disegno e' considerato dipendente qualora il suo utilizzo non sia possibile senza un altro disegno protetto e avente un diritto di priorita' anteriore. Tale uso e' possible solo se autorizzato dal titolare del brevetto anteriore.

5. UTILIZZO DEI DISEGNI

5.1. Diritto esclusivo del titolare del disegno

Il diritto esclusivo del titolare del brevetto include l'importazione nella Federazione Russa, la produzione, l'impiego, l'offerta di vendita, la vendita, altra immissione sul mercato o la conservazione a tali fini del prodotto nel quale il disegno e' applicato.

La legislazione russa prevede espressamente una serie di casi in cui l'uso dei disegni non costituisce una violazione del diritto di privativa.

5.2. Mancato utilizzo

Qualora il titolare del brevetto non utilizzi o utilizzi in maniera insufficiente il disegno nel corso di 4 anni a decorrere dalla data di rilascio del brevetto, e da cio' consegua un'offerta insufficiente dei relativi prodotti sul mercato, qualsiasi soggetto puo' adire le vie giudiziali per ottenere la concessione di una licenza non esclusiva obbligatoria, fatto salvo il caso in cui il titolare del brevetto abbia concesso una licenza a condizioni generalmente praticate sul mercato.

5.3. Licenza aperta

Come per le invenzioni, la legge prevede la licenza aperta anche rispetto ai disegni. Il titolare puo' fare pubblicare presso il ROSPATENT l'annuncio di licenza aperta. Qualsiasi imprenditore o impresa potra' concludere il contratto di licenza non esclusiva con il titolare del disegno.

6. COME DISPORRE DEI DIRITTI SU DISEGNO INDUSTRIALE E TUTELA DEI DIRITTI VIOLATI

Le modalita' di disposizione dei diritti su disegni, nonche' la disciplina della tutela contro le violazioni, sono analoghe a quelle gia' indicate per brevetti su invenzioni e modelli di utilita'.

NUOVE VARIETA' VEGETALI E RAZZE ANIMALI

1. NOZIONI GENERALI

Nella Federazione Russa vengono tutelate le varieta' vegetali e le razze animali registrabili, mediante un sistema *sui generis*, per certi versi paragonabile al sistema di brevettazione di invenzioni e modelli.

La varieta' vegetale e' un gruppo vegetale che, indipendentemente dalla proteggibilita', viene definito in base ai caratteri propri del genotipo o di una combinazione di genotipi, e si distingue da altri gruppi vegetali dello stesso taxon botanico in base a uno o piu' caratteri. La varieta' puo' essere rappresentata da una o piu' piante, una parte o piu' parti di una stessa pianta a condizione che tale parte o tali parti possono essere usate per riprodurre piante integre della varieta'. Le categorie proteggibili della varieta' vegetale sono: clone, linea, ibrido di prima generazione e popolazione.

La razza animale e' un gruppo di animali che, indipendentamente dalla proteggibilita', possiede proprieta' e caratteri biologici e morfologici geneticamente condizionati, di cui alcuni sono specifici per questo gruppo e lo distinguono da altri gruppi di animali. La razza puo' essere rappresentata da un individuo femminile o maschile oppure da materiale di riproduzione, cioe' animali destinati alla riproduzione della razza, loro gameti o zigoti (embrioni).

Le categorie proteggibili della razza animale sono: tipo e incrocio di linee.

Sono brevettabili le nuove varieta' appartenente al genere e alla specie botanica e zoologica, la cui lista e' deliberata dall'organismo competente.

Il brevetto per nuova varieta' certifica la priorita', la paternita' (il diritto d'autore) e il diritto esclusivo sulla nuova varieta'. La tutela viene concessa in base al brevetto e viene determinata dall'insieme degli aspetti sostanziali registrati nella descrizione della nuova varieta'.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le nuova varieta' sono disciplinate dalla Parte IV del Codice Civile della Federazione Russa. Relativamente alle varieta' vegetali la Federazione Russa e' membro della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV).

3. REQUISITI DI BREVETTABILITA'

I requisiti per la nuova varieta' sono:

- novita'
- distinzione
- omogeneita'
- stabilita'

4. REGISTRAZIONE

4.1. Iter d'esame

La brevettazione viene effettuata di fronte alla Commisione statale per le prove e per la tutela delle nuove varieta' presso il Ministero dell'Agricoltura della Federazione Russa: dopo ricezione e iscrizione della domanda viene effettuato l'esame preliminare. L'esame preliminare positivo e' seguito dalla pubblicazione e, successivamente, dall' esame (le prove) sostanziale. La fase finale e' la registrazione della nuova varieta', pubblicazione nel Registro e rilascio del brevetto, sempre dopo il pagamento delle relative tasse. Il ciclo completo per ottenere un brevetto su nuove varieta' e' di 18-24 mesi.

4.2. Priorita' convenzionale

In conformita' alla Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), chiunque abbia regolarmente depositato in uno dei paesi aderenti alla Convenzione una domanda per nuova varieta' vegetale, o il suo avente causa, gode, ai fini del deposito negli altri paesi, di un diritto di priorita' convenzionale di 12 mesi.

4.3. Il diritto di brevettazione nell'ambito dei contratti di lavoro e d'appalto

Ai sensi della legislazione russa, i diritti alla brevettabilita' di invenzioni o modelli di utilita' creati in adempimento a un **contratto di lavoro** ovvero in esecuzione di un particolare incarico (invenzioni e modelli di utilita c.d. "di servizio") spettano al datore di lavoro, salvo che nel contratto stipulato con il dipendente non sia pattuito diversamente.

Per quanto riguarda il **contratto di appalto**, il diritto ad ottenere il brevetto e il diritto di privativa spettano al commitente, salvo che il contratto stipulato con il committente stabilisca diversamente.

5. DURATA DEL DIRITTO ESCLUSIVO

La tutela per nuove varieta' e' di 30 anni (calcolata dalla data d'iscrizione ufficiale nel Registro nazionale). Per le varieta' di viti, colture legnose decorative, fruttifere e specie legnose boschive, in particolare per i portainnesto, e' di 35 anni.

6. TUTELA PROVVISORIA DEL BREVETTO

La tutela provvisoria e' valida, per invenzioni, dalla data di pubblicazione delle informazioni sulla domanda (generalmente 18 mesi dopo il deposito della domanda) e fino alla data di pubblicazione delle informazione sul rilascio del brevetto. Il terzo, che usi l'invenzione/la nuova varieta' prima del rilascio del brevetto, dovra' pagare al suo titolare un compenso pecuniario. Il riconoscimento della protezione temporanea avviene automaticamente e non prevede alcuna richiesta aggiuntiva.

7. UTILIZZO

L'utilizzo della nuova varieta' include, relativamente a sementi e materiale riproduttivo:

- produzione e riproduzione;
- preparazione completa per seminagione;
- l'offerta di vendita, la vendita, altra immissione sul mercato;
- esportazione;
- importazione;
- conservazione.

Il titolare e' obbligato a mantenere la varieta' derivata nel periodo di tutela in modo da preservare i caratteri della stessa.

8. DIRITTO DI DISPORRE

Ai sensi della legge russa e' previsto il trasferimento del diritto di privativa sulla nuova varieta' a titolo oneroso e definitivo; il trasferimento del titolo e' pieno ed integrale e non soggiace ad alcun tipo di limitazione quanto alle modalita' e ai termini di impiego o al territorio. Inoltre e' prevista la licenza, esclusiva e non-esclusiva.

8.1. Licenza non esclusiva obbligatoria

Qualora dopo un periodo di 3 anni dalla data del rilascio del brevetto sulla nuova varieta', il titolare non abbia concesso, senza giustificato motivo, una licenza alle condizioni generalmente praticate sul mercato a qualsiasi persona o impresa che desideri e sia disposta a produrre e/o vendere il materiale da riproduzione, tale persona o impresa puo' adire le vie giudiziali per ottenere la concessione di una licenza non esclusiva obbligatoria.

8.2. Licenza aperta

La legge prevede la licenza aperta. Il titolare puo' richiedere la pubblicazione di un annuncio di licenza aperta. Qualsiasi imprenditore o impresa potra' concludere un contratto di licenza non esclusiva con il titolare del brevetto.

9. VIOLAZIONE DEL DIRITTO

Violazioni del diritto esclusivo del titolare includono, in particolare, l'utilizzo non autorizzato e la denominazione delle nuove varieta' in modo diverso da quello registrato; l'uso della denominazione registrata o confondibile per materiali non presenti nella nuova varieta'.

10. TUTELA

10.1. Rimedi civilistici

In caso di violazione dei diritti di privativa sulle invenzioni e sui modelli industriali si puo' attivare un'azione Civile per porre fine all'illecito, per ottenere un risarcimento dei danni come pure la pubblicazione della sentenza.

10.2. Sanzioni amministrative e penali

Diritto amministrativo - la violazione dei diritti di proprieta' intellettuale (compresi diritti brevettuali su nuova varieta') costituisce anche una violazione amministrativa, con sanzioni relativamente basse: 30.000-40.000 rubli (circa 600-800 euro) per una società e 10.000-20.000 rubli (200-400 euro) per il suo amministratore in carica.

La concorrenza sleale (per uso illecito di diritti di proprieta' intellettuale) comporta una sanzione pecuniaria per un amministratore di 20.000 rubli (circa 400 euro) o il suo allontanamento dalla carica fino a tre anni e per la società colpevole una multa equivalente allo 0,01% fino al 15% del fatturato derivante dalle vendite dei prodotti in questione, sempre non meno di 100.000 rubli (circa 2.000 euro).

Diritto penale - qualora l'uso illecito abbia causato danni ingenti, la pena comporta una sanzione pecuniaria di 200.000 rubli (circa 4.000 euro) o pari allo stipendio (o altro reddito) del contraffattore per un periodo fino a 18 mesi, lavoro coatto o reclusione.

Pur in assenza di colpa, il trasgressore non e' esonerato dall'obbligo di interrompere la violazione del diritto. In particolare, sono previsti, indipendentemente dall'eventuale colpa a e spese del trasgressore, la pubblicazione della sentenza che acclara l'avvenuta violazione e quegli interventi volti ad impedire ulteriori illeciti, come il sequestro e la distruzione di prodotti contraffatti. Il trasgressore senza colpa ha tuttavia diritto di regresso per risarcire i danni a sua volta subiti.

Anche il licenziatario, in base al contratto di licenza esclusiva, puo' far valere i suoi diritti coperti da tale accordo.

DIRITTO D'AUTORE - SOFTWARE - BANCHE DATI

1. NOZIONI GENERALI

Il Codice Civile della Federazione Russa e gli accordi internazionali di cui la Russia fa parte tutelano (a) opere letterarie, (b) composizioni musicali, (c) lavori teatrali, (d) opere di contenuto artistico e architettonico, (e) lavori fotografici, (f) prodotti cinematografici, (g) grafici e diagrammi, (h) programmi per computer (software), (i) siti web (j) banche dati (k) traduzioni, (l) mappe geografiche (m) pubblicita', depliant (n) altre opere creative frutto dell'ingegno umano.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Accordo TRIPS - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche - Accordo WIPO sul diritto d'autore - Accordo WIPO sull'esecuzione e fonogramma - Convenzione universale del diritto d'autore - Convenzione di Ginevra per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi - Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

3. ACQUISTO DEL DIRITTO

Effetti della registrazione - Il diritto d'autore nasce nel momento in cui l'opera viene creata. Dunque la registrazione del copyright non è obbligatoria, né costituisce un prerequisito indispensabile per la protezione del diritto d'autore. Il diritto d'autore sorge infatti automaticamente con la creazione dell'opera, a condizione che trovi espressione materiale (su un supporto materiale), in particolare scritta o verbale.

Segno di tutela del diritto d'autore (C) e' opzionale - Per rendere noto il proprio diritto esclusivo sull'opera il titolare puo' utilizzare il segno di tutela (C) che viene collocato su ogni copia dell'opera, aggiungendo il nome o la denominazione del titolare e l'anno in cui l'opera e' stata pubblicata per la prima volta. Generalmente, il soggetto indicato quale autore sulla versione originale o su una riproduzione di un'opera e' considerato il suo autore salvo prova contraria.

Registrazione opzionale del software e della banca dati - Per quanto concerne software e banche dati, il titolare puo chiederne a propria discrezione la registrazione davanti al ROSPATENT entro il periodo di validita' dei suoi diritti, circostanza questa che determina l'obbligo di tutti gli eventuali successivi titolari di registrare davanti al ROSPATENT i relativi trasferimenti, cessioni (licenze) e pegno del titolo e del diritti d'uso.

Sfera dei diritti - La tutela nella Federazione Russa dei diritti d'autore su opere pubblicate o non pubblicate all'estero, ma ivi conservate in forma materiale, viene accordata ai cittadini russi secondo le norme interne, mentre ai cittadini stranieri e ai soggetti apolidi viene accordata in conformita' agli accordi internazionali sottoscritti dalla Federazione Russa.

Particolare caso di acquisto dei diritti d'autore e' rappresentato dall'opera creata a partire da una o piu opere gia' esistenti, c.d. "opera derivata" (quali le traduzioni di documentazione tecnica, gli aggiornamenti di software finalizzati all'integrazione di nuove funzioni) e l'opera composta (quali le banche dati, il sito web), nel caso in cui l'attivita' creativa presupponga la selezione di determinate opere tutelate dal diritto d'autore. A tali fini e' necessaria la licenza alla rielaborazione o l'autorizzazione alla riproduzione da parte del titolare dell'opera in banche dati o in altra opera dell'ingegno.

I diritti d'autore non si estendono alle idee, concezioni, principi, metodi, procedimenti, sistemi, soluzioni a problemi tecnici, organizzativi e di altro genere, scoperte, fatti,

linguaggi di programmazione. A certe condizioni, alcuni di tali elementi possono essere protetti nell'ambito di *know-how* o brevetti su invenzioni.

Titolare del diritto d'autore puo' essere una persona fisica o giuridica; il titolare iniziale del diritto sull'opera e' individuato nell'autore della medesima; e altresi' ammessa la titolarita' congiunta del diritto, ferme restando alcune restrizioni circa il trasferimento del relativo diritto.

Diritti morali e economici - Come anche evidenziato all'interno del Codice Civile russo, il "diritto d'autore" distingue due diverse categorie di diritti: i "diritti personali o morali" dell'autore, che comprendono il diritto di decidere se diffondere o meno un proprio lavoro, il diritto di apparire nell'opera con il proprio nome ed il diritto a vedere preservata l'integrità della propria creazione, e i "diritti economici" (o anche diritti di privativa o diritti patrimoniali) dell'autore sull'opera, che prevedono il diritto di riproduzione, il diritto di diffusione al pubblico, il diritto di esposizione, il diritto di distribuzione e il diritto di predisporre ed utilizzare un estratto dell'opera protetta.

Mentre i "diritti economici" possono essere del tutto o parzialmente trasferiti, i "diritti morali" appartengono esclusivamente all'autore dell'opera e sono quindi intrasferibili.

In Russia i diritti economici dell'autore di un'opera sussistono per un periodo comprendente l'intero arco della sua vita e generalmente per ulteriori 70 anni successivi all'anno della sua morte. I diritti su banche dati sono validi per 15 anni successivi all'anno della loro creazione.

All'autore spetta il diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternita' dell'opera, il diritto di decidere se pubblicarla o meno (c.d. "diritto di inedito") e se pubblicarla con il proprio nome, con uno pseudonimo o in anonimato, nonche' il diritto all'integrita' dell'opera. Tali diritti sono inalienabili e il loro esercizio e' rimesso alla libera ed esclusiva discrezione dell'autore. I diritti morali d'autore, ad eccezione del diritto alla pubblicazione, hanno durata indeterminata.

In caso di creazione su commissione di un'opera tutelata dal diritto d'autore, al committente puo essere ceduto il diritto di privativa sull'opera che deve essere creata dall'autore, ovvero il diritto d'uso entro i limiti stabiliti dal contratto.

In caso di creazione di opere tutelate dal diritto d'autore nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (opere dell'ingegno c.d. "di servizio"), i diritti morali d'autore appartengono all'autore, laddove il diritto di privativa (insieme dei diritti patrimoniali) sulle suddette opere spetta al datore di lavoro, qualora il contratto di lavoro o altro contratto stipulato tra datore di lavoro e autore non prevedano diversamente.

La legislazione russa prevede norme speciali in materia di diritto d'autore sui software e sulle banche dati creati su commessa.

La legislazione russa stabilisce inoltre speciali regole con riferimento al riconoscimento dei diritti su opere scientifiche, letterarie e artistiche create nell'ambito di commesse pubbliche.

Registrazione opzionale nel Registro doganale (TROIS) - La registrazione dei diritti d'autore nel registri Registro nazionale (TROIS), pur non essendo obbligatoria, puo' essere comunque effettuata. A tale riguardo occorre rilevare che, ad oggi, l'attivita' di contraffazione (di software, banche dati, CD, DVD, ecc.) avviene mediante l'importazione in Russia di campioni/modelli dell'opera originale per via telematica (ossia senza effettiva importazione di alcun supporto materiale).

Dopo tale registrazione, l'autorità doganale procederà alla sospensione dell'importazione di un prodotto (CD, DVD, ecc.) effettuata da altri soggetti non autorizzati (non presenti nel Registro) per un periodo di 10 giorni lavorativi, in attesa che il titolare del marchio provveda azionando gli strumenti di tutela previsti dalla legge. Il periodo di sospensione può essere prorogato per ulteriori 10 giorni lavorativi. I dati TROIS su marchi, titolari e importatori autorizzati vengono pubblicati sul sito del Servizio Federale Doganale della Federazione Russa (www.customs.ru in lingua russa). L'inserimento nel Registro doganale viene effettuato dopo un

periodo che va da 1 mese ad un massimo di 3 mesi a partire dalla presentazione della relativa domanda. Non sono previste tasse per il deposito della domanda.

La trascrizione può essere annullata dal Registro doganale se il titolare durante il fermo doganale non agisce a tutela dei propri diritti ovvero non autorizza l'importazione della merce.

Il titolare deve fornire alle autorità doganali la garanzia del rimborso di eventuali danni ai terzi (importatori, destinatari, ecc.) causati dal fermo doganale dei loro prodotti, qualora non sia stata posta in essere una violazione. Attualmente, tale garanzia può essere prestata con qualsiasi strumento legale idoneo da adottarsi in forma scritta per somma minima di 300.000 rubli (circa EUR 6.000). È in fase di discussione (ottobre 2014) un progetto di legge che prevede come ammissibile solamente il ricorso ad una polizza assicurativa.

E' stato istituito, in seno all'Unione Doganale, il Registro Doganale Unico per la Federazione Russa, la Bielorussia e il Kazakhstan a tutela della proprietà intellettuale, attualmente pero' non ancora operativo.

4. USO DEL DIRITTO D'AUTORE

Il diritto all'uso esclusivo dell'opera tutelata dal diritto d'autore appartiene all'autore o ad altro titolare e puo' essere esercitato in qualsiasi forma o modalita' legittima (in particolare anche senza finalita' di ricavarne profitto) ed in particolare:

- la riproduzione, ossia la produzione di uno o piu esemplari di un'opera o di una sua parte su un qualsiasi supporto materiale, anche in formato audiovisivo. Anche la registrazione di un'opera su un supporto elettronico, ivi inclusa la memoria del computer, e' considerata una riproduzione, fatti salvi i casi in cui la registrazione sia temporanea e costituisca parte integrante e fondamentale del processo tecnico che ha come fine esclusivo l'utilizzo legittimo della registrazione o la sua divulgazione;

- la diffusione dell'opera mediante la vendita, o altre modalita', dell'originale o di suoi esemplari;
- l'importazione dell'originale o degli esemplari dell'opera ai fini della sua diffusione;
- la traduzione o altra elaborazione;
- la realizzazione pratica di un progetto architettonico, di design, urbanistico o paesaggistico;
- la divulgazione al pubblico, anche mediante la pubblicazione in Internet, ecc.

Gestione collettiva - Considerata la necessita' di concedere l'utilizzo di determinati tipi di opere ad un numero anche molto esteso di utilizzatori, esistono in Russia organizzazioni quali la "Societa' russa degli autori" (equivalente russo della Societa Italiana degli Autori ed Editori) incaricate di gestire lo sfruttamento dei diritti d'autore appartenenti a piu' autori.

Esaurimento del diritto su vendita' - Qualora l'originale o gli esemplari (supporti materiali) di un'opera legittimamente pubblicata siano stati messi in circolazione in Russia, la successiva diffusione (rivendita) dei medesimi e' possibile senza il consenso del titolare e senza l'obbligo di corrispondere a quest'ultimo alcuna remunerazione.

Utilizzo libero - E' ammesso (salvo alcune eccezioni) l'utilizzo libero delle opere protette per uso personale, nonche' a scopi informativi, scientifici, didattici , culturali, ecc.

5. COME DISPORRE DEI DIRITTI D'AUTORE ECONOMICI

Il titolare del diritto d'autore puo' disporre del diritto tramite accordi in forma scritta di trasferminto del diritto, contratti di licenza, contratti di costituzione di pegno, o per successione (e segnatamente per successione ereditaria).

Il contratto di cessione del diritto determina il trasferimento a titolo oneroso e definitivo del diritto; il trasferimento del diritto e' pieno ed integrale e non soggiace ad alcun tipo di limitazione quanto alle modalita' e ai termini di impiego o al territorio. Il prezzo di trasferimento del diritto deve essere determinato ovvero deve risultare determinabile alla luce delle clausole contrattuali.

Attraverso il contratto di licenza si determina invece la concessione temporanea e a titolo oneroso al licenziatario del diritto d'uso dell'opera secondo determinate modalita' con o senza l'indicazione del termine della licenza e del territorio sul quale ne e' ammesso l'impiego. Qualora il termine ed il territorio non vengano indicati, conformemente alla legislazione della Federazione Russa il contratto di licenza ha efficacia per cinque anni relativamente a tutto il territorio della Federazione Russa. Il prezzo della licenza deve essere specificamente determinato (ovvero determinabile alla luce delle clausole contrattuali) ed indicato separatamente rispetto ad altre statuizioni contrattuali.

La licenza puo' essere esclusiva o non esclusiva.

Il titolare deve astenersi dal porre in essere azioni idonee a ostacolare il godimento, da parte del licenziatario, dei diritti in relazione ai quali e' concessa la licenza. Nel contratto di licenza esclusiva e' vietata espressamente la concorrenza tra il concedente e il licenziatario, salvo che il contratto non preveda diversamente.

Con il consenso scritto del concedente, il licenziatario ha la possibilita' di concedere in sublicenza il diritto entro i limiti derivanti dal contratto di licenza originario. Il licenziatario e' responsabile nei confronti del concedente per le azioni del sublicenziatario, salvo che il contratto di licenza non preveda diversamente.

La licenza a strappo (Shrink-Wrap License) - La stipulazione di contratti licenza su software o banche dati puo' avvenire mediante la concessione da parte del titolare di apposita licenza a ciascun utente in forza di un modello contrattuale standard le cui clausole sono contenute nell'esemplare acquistato o sulla confezione del medesimo.

Il primo utilizzo da parte dell'utente dei software e delle banche dati, come definito da tali clausole contrattuali, viene considerato quale accettazione alla stipulazione del contratto. Il soggetto che ha acquistato il software o la banca dati esclusivamente per la successiva rivendita a terzi non e' quindi parte di tale rapporto. Tale licenza e' concessa a titolo gratuito salvo pattuizione contraria.

Il contratto di costituzione di pegno viene concluso in forma scritta in relazione al diritto sull'opera oppure al diritto d'uso sulla base delle disposizioni generali in materia di pegno, tenendo anche conto della disciplina del contratto di trasferimento del diritto o del contratto di licenza.

6. DIRITTI CONNESSI

Merita inoltre evidenziare che il Codice Civile russo prevede la tutela dei c.d. "diritti connessi" al diritto d'autore, ovvero diritti di pubblicazione e diffusione di opere cinematografiche, audiovisive e performance dal vivo.

Ad esempio, agli artisti, interpreti ed esecutori, viene riconosciuto il diritto di registrare, videoregistrare, trasmettere e diffondere le proprie esibizioni, come pure il diritto di ricevere un compenso ogniqualvolta un terzo intenda trasmettere registrazioni audiovisive riguardanti loro esibizioni. Agli stessi artisti appartengono anche i "diritti morali".

I produttori di opere cinematografiche ed audiovisive hanno il diritto di riprodurle, trasmetterle e distribuirle, come pure ricevere un ragionevole compenso da terzi per la diffusione delle loro produzioni. Altrettanto dicasi per le emittenti radiotelevisive che hanno il diritto di riprodurre e diffondere simultaneamente le loro trasmissioni.

La protezione prevista dal Codice Civile russo per i "diritti connessi" di artisti, produttori ed emittenti si estende per 50 anni dal momento della prima esibizione, registrazione del fonogramma o trasmissione radiotelevisiva.

7. PROTEZIONE DELLE OPERE STRANIERE

I diritti d'autore su opere pubblicate sul territorio della Federazione Russa sono riconosciuti independentemente dalla cittadinanza degli autori. I diritti su opere pubblicate fuori dal territorio della Federazione Russa sono riconosciuti ai soggetti stranieri qualora lo permettano convenzioni internazionali oppure accordi bilaterali ai quali la Russia ha aderito. Da notare che le opere straniere vengono protette nel caso in cui tali lavori vengano pubblicati in Russia sin dall'inizio oppure entro trenta giorni dalla data della loro prima pubblicazione avvenuta in un altro paese.

8. CONTRASTO DELLA PIRATERIA IN INTERNET

Nel 2013 sono entrate in vigore modifiche della legislazione, autorizzando il giudice naturale (ovvero la Corte della citta' di Mosca che ha la giurisdizione esclusiva per i casi di video-pirateria nel territorio della Federazione Russa) di adottare provvedimenti di interdizione per l'accesso a siti Internet che forniscono contenuti video pirata (film e serie TV).

Per contrastare la pirateria video in Internet, il titolare dei diritti violati puo' rivolgersi direttamente alla Corte della citta' di Mosca che secondo la fattispecie decide. Dalla diffusione del provvedimento, entro 7 giorni, i contenuti pirata devono essere bloccati o rimossi.

In caso di mancata rimozione dei suddetti contenuti da parte del titolare o del mancato blocco successivo da parte dell'h*osting provider (Internet Service Provider)*, l'accesso viene bloccato dal gestore delle comunicazioni.

Non e' prevista la responsabilita' degli utenti dei contenuti video piratati.

Gli *hosting provider (Internet Service Provider)* in buona fede non sono responsabili qualora abbiano adottato tutti quei provvedimenti necessari per interrompere o impedire violazione di diritti intellettuali.

Da aggiungere che i diritti dei titolari su altre opere protette possono essere tutelati ai sensi della legislazione attuale, tuttavia non e' previsto il blocco dei contenuti pirata prima della decisione finale della Corte.

È in fase di discussione (ottobre 2014) un progetto di legge che prevede l'estensione della tutela antipirateria su Internet anche su software, opere letterarie e brani musicali, verosimilmente con sanzioni piu' rigorose.

9. TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

La prassi mostra che il rimedio di gran lunga piu' efficace ai fini della lotta contro la produzione, l'importazione, la conservazione e la diffusione di prodotti contraffatti e' l'instaurazione di procedimenti amministrativi nei confronti delle persone fisiche, degli amministratori e delle societa' che hanno posto in essere siffatte violazioni, nonche' – in alcuni casi – di procedimenti penali a carico di persone fisiche e amministratori.

9.1. Rimedi civili

La legislazione russa prevede che il titolare del copyright possa avviare un procedimento Civile di fronte ad una corte russa per ottenere un provvedimento ingiuntivo volto alla sospensione o alla prevenzione dell'illecito, come pure un risarcimento dei danni. Inoltre, qualora esistano esemplari frutto di riproduzione illecita, sarà pieno diritto del titolare del copyright richiedere la loro distruzione.

Pur in assenza di colpa il trasgressore non e' esonerato dall'obbligo di interrompere la violazione del diritto d'autore, pertanto si applicano le misure finalizzate alla tutela del diritto. In particolare, si effettuano indipendentemente dall'eventuale colpa a e spese del trasgressore la pubblicazione della sentenza giudiziaria sull'avvenuta violazione e gli interventi volti ad impedire il comportamento illecito, quali il sequestro e distruzione di prodotti contraffatti. Il trasgressore senza colpa ha tuttavia diritto di regresso per rivalersi dei danni subiti.

Altresi', il titolare del diritto leso in luogo del risarcimento dei danni puo' richiedere in giudizio la condanna del trasgressore al pagamento di un'indennita' pecuniaria di ammontare sino a 5.000.000 di rubli (circa 100.000 euro) oppure corrispondente al doppio del valore degli esemplari dell'opera o del diritto d'uso sulla stessa, da determinarsi sulla base del prezzo che in circostanze paragonabili si applica generalmente per il legittimo utilizzo dell'opera. Nel caso in cui sia richiesta la condanna del trasgressore al pagamento dell'indennita', il titolare e' liberato dall'obbligo di provare l'ammontare dei danni. I giudici russi, tuttavia, possono d'ufficio ridurre (per equita') l'ammontare dell'indennita' richiesta.

Anche il licenziatario, sulla base del contratto di licenza esclusiva, puo' far valere i suoi diritti previsti dall'accordo.

9.2. Sanzioni amministrativi e penali

In conformita alla parte prima dell'articolo 7.12 del Codice delle infrazioni amministrative russo, a fronte di importazione, vendita, noleggio o altro utilizzo illegittimo di opere tutelate dal diritto d'autore per ricavarne profitto, qualora esse siano contraffatte o sulle confezioni siano riportate informazioni mendaci sui produttori, sul luogo di produzione o sui titolari dei diritti d'autore e di diritti connessi, nonche' di qualsivoglia violazione del diritto d'autore e di diritti connessi per ricavarne un profitto, sono previste sanzioni sino a 2.000 rubli (circa 40 euro) per le persone fisiche, a 20.000 rubli (circa 400 euro) per gli amministratori e a 40.000 rubli (circa 800 euro) per le persone giuridiche. Unitamente alla sanzione e' altresi' prevista la confisca degli esemplari delle opere contraffatte nonche' dei materiali e dei macchinari che sono stati utilizzati per la riproduzione o di altro strumento per mezzo del quale e' stato commesso l'illecito. Per ottenere l'adozione di questi provvedimenti occorre rivolgersi alle sezioni locali degli organi di polizia e alle autorita' doganali.

In conformita' alla parte prima dell'art. 146 del Codice Penale, a fronte del plagio che abbia cagionato un danno grave all'autore o ad altro titolare, e' prevista l'applicazione nei confronti di persone fisiche e amministratori *inter alia* di sanzioni pecuniarie sino a 200.000 rubli (circa 4.000 euro) o pene detentive sino a 6 mesi.

Per l'adozione di tali provvedimenti occorre rivolgersi agli organi inquirenti della Procura della Federazione Russa.

Ai sensi della parte seconda dell'art. 146 del Codice Penale federale, l'utilizzo illegittimo delle opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, al pari dell'acquisto, della conservazione e del trasporto di esemplari di un'opera contraffatti ai fini della vendita in ingenti quantita', e' punito *inter alia* con una sanzione pecuniaria sino a 200.000 rubli (circa 4.000 euro) o con la reclusione sino a due anni. Per l'adozione di tali provvedimenti occorrera' rivolgersi agli organi inquirenti della Procura della Federazione Russa.

TOPOGRAFIE DI MICROCIRCUITI INTEGRATI

1. REQUISITI

Il Codice Civile definisce convenzionalmente i design di circuiti integrati di semiconduttori come disegni bi- o tri-dimensionali utili per realizzare topografie di prodotti a semiconduttori.

L'acquisto di diritti su una topografia di microcircuiti integrati presuppone necessariamente la presenza di un autore (persona fisica) il quale abbia acquistato a titolo originario la paternita' unitamente ai diritti patrimoniali. Oltre al diritto morale di paternita', all'autore spettano generalmente anche il diritto alla brevettazione e il diritto alla remunerazione nell'ambito del contratto di lavoro o di appalto. La paternita' non puo' essere trasferita ad altri.

I diritti patrimoniali (diritti di privativa) sono trasferibili in base a contratti scritti o in conformita' alle prescrizione della legge (nell'ambito di contratti di lavoro e d'appalto), ovvero in base a succesione legittima.

2. REGISTRAZIONE OPZIONALE

Il titolare puo' chiedere a propria discrezione la registrazione della topografia di microcircuiti integrati elaborata davanti al ROSPATENT entro il periodo di 2 anni dall'inizio del suo utilizzo, circostanza questa che determina l'obbligo di tutti gli eventuali successivi titolari di registrare davanti al ROSPATENT i relativi trasferimenti, cessioni (licenze) o pegno dei diritti su una topografia di microcircuiti integrati.

3. TUTELA

Il termine di protezione è di 10 anni dalla data di registrazione o dall'inizio dell'utilizzo, a seconda di quale evento avvenga per primo. La legislazione riconosce al titolare del "layout design" il diritto di sfruttamento in esclusiva. Qualunque strumento, che incorpori una topografia simile o identica, verrà considerato un illecito a meno che il suo autore non riesca a dimostrare che il "layout design" è stato il risultato di un suo atto creativo indipendente. In caso di violazione sono attivabili, su istanza di parte, rimedi civilistici. Inoltre sono previste sanzioni amministrative a causa della violazione delle norme amministrative relative alla concorrenza sleale.

CONCORRENZA SLEALE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La legislazione principale in materia include il Codice Civile della Federazione Russa, la Legge della Federazione Russa sulla concorrenza, la Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà intellettuale.

2. NOZIONI GENERALI

La legge russa sulla Concorrenza intende per concorrenza sleale qualsiasi azione compiuta da parte di un soggetto economico (i) diretta all'acquisizione di vantaggi nello svolgere attivita imprenditoriale, (ii) contraria alla legislazione russa, agli usi commerciali, ai requisiti di probita', di ragionevolezza e di equita' e (iii) che abbia arrecato o possa arrecare danni ad altri soggetti concorrenti o alla loro reputazione commerciale.

Sono vietati azioni di concorrenza sleale, ivi incluse, a livello esemplificativo ma non esaustivo:

- diffusione di informazioni false, inesatte o distorte che potrebbero arrecare danni ad un soggetto economico o alla sua reputazione commerciale;
- induzione in errore con riferimento alla natura, alle modalita' e al luogo di produzione, alle caratteristiche di consumo, alla qualita' e alla quantita' dei beni ovvero ai loro produttori;
- pubblicita' comparativa scorretta da parte di un soggetto economico che compara i beni di propria produzione e commercializzazione e quelli prodotti e commercializzati da soggetti terzi;
- vendita, scambio e altra immissione nel mercato di beni ottenuti attraverso l'utilizzo illegittimo di risultati dell'attivita' intellettuale o di segni distintivi di prodotti, lavori servizi di altra persona giuridica;

- ottenimento, utilizzo e divulgazione illegittimi di informazioni coperte da segreto commerciale, professionale o di altra natura tutelato dalla legge;
- acquisizione e utilizzo sleale del diritto esclusivo su segni distintivi di prodotti, lavori servizi di altra persona giuridica.

In particolare, la registrazione del marchio può essere impugnata durante la sua validità se il segno distintivo (di cui è titolare un'impresa italiana) è stato registrato a nome di un agente o rappresentate russo senza la preventiva autorizzazione del titolare stesso, ai sensi di quanto stabilito dalla Convenzione di Parigi sulla proprietà intellettuale.

3. SERVIZIO FEDERALE ANTITRUST

Nei casi in cui si verifichi una delle azioni di cui sopra ovvero qualsiasi altra azione corrispondente alla succitata definizione, il soggetto economico interessato, ossia colui che ne subisce o potrebbe subire danni, ha diritto di rivolgersi al Servizio Federale Antimonopolio (il "servizio antitrust") denunciando l'atto avvenuto di concorrenza sleale. Il Servizio Antitrust e' un organo federale competente in materia di tutela della concorrenza.

Si segnala che i riferimenti alle norme della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà intellettuale sono ammissibili, pero' gli uffici locali del Servizio Antitrust si basano in primo luogo sulle ordinanze interne, e quindi istanze presentate a questi uffici devono invocare la normativa russa in materia.

Il Servizio Antitrust, una volta ricevuta la denuncia, esamina la fattispecie e avvia un procedimento amministrativo contro il soggetto economico presumibilmente colpevole. Se al termine di tale procedimento il comportamento tenuto dal soggetto in parola dovesse effettivamente risultare contrario alle norme a tutela della concorrenza, il Servizio Antitrust redigera un verbale di accertamento di infrazione amministrativa.

Il soggetto riconosciuto colpevole sara' dunque obbligato a cessare immediatamente l'attivita' di concorrenza sleale e a corrispondere all'erario federale l'intero profitto derivatogli da tale attivita'.

4. SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'articolo 14.33 del Codice delle infrazioni amministrative russo prevede, inoltre, l'applicazione alla persona giuridica colpevole di aver commesso un atto di concorrenza sleale di una sanzione che oscilla tra i 100.000 e i 500.000 rubli (circa 2.000-10.000 euro).

Qualora tale comportamento si manifesti invece tramite l'immissione in circolazione di beni ottenuti mediante utilizzo illegittimo di diritti intellettuali e di segni distintivi (marchi, insegne, ditta) di altra persona giuridica, e' prevista una sanzione pecuniaria per un amministratore di 20.000 rubli (circa 400 euro) o il suo allontanamento dalla carica fino a tre anni e per la società colpevole una multa equivalente allo 0,01% fino al 15% del fatturato delle vendite dei prodotti in questione, sempre non meno di 100.000 rubli (circa 2.000 euro).
Le stesse norme, per esplicito rinvio del Codice delle infrazioni amministrative russo, trovano applicazione qualora la violazione dei diritti dovesse integrare le fattispecie di concorrenza sleale sopra illustrate.

5. RICORSO PER VIA GIUDIZIALE

Si segnala inoltre che il soggetto danneggiato da azioni di concorrenza sleale ha anche diritto di adire la Corte Commerciale. La relativa istanza puo' essere presentata sia in alternativa che in aggiunta alla denuncia al Servizio Antitrust (dopo aver ottenuto copia del verbale di accertamento di infrazione amministrativa).

Le concrete modalita' di protezione contro la concorrenza sleale variano in base alle fattispecie; tuttavia di seguito si evidenziano in sintesi alcune particolarita' del ricorso al Servizio Antitrust e alle Corti Commerciali.

Il procedimento presso il Servizio Antitrust e' piu veloce e meno formale; non e' prevista la riscossione di alcuna tassa per l'esame della denuncia. Il Servizio Antitrust ha anche il potere di raccogliere autonomamente – a volte persino a proprie spese – elementi di prova. D'altro lato, essa ha pero' solamente il potere di comminare al soggetto ritenuto

colpevole di atti di concorrenza sleale le sanzioni amministrative di cui sopra, senza poter riconoscere al danneggiato alcun risarcimento danni. Come sopra accennato, tuttavia, al termine del procedimento amministrativo il soggetto danneggiato potra' rivolgersi alla Corte Commerciale per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti (sulla scorta del verbale di accertamento di infrazione amministrativa sara' in ogni caso molto agevole provare il compimento dell'atto di concorrenza sleale nonche' i danni subiti come conseguenza di tale atto).

La Corte Commerciale sposa di solito un'interpretazione piu' ampia del concetto di concorrenza sleale. Puo' riconoscere all'impresa danneggiata il risarcimento dei danni per l'utilizzo illegittimo di diritti intellettuali e di segni distintivi.

Va inoltre sottolineato che, considerate la pratica commerciale russa e le particolarita' dell'ordinamento, i rimedi contro la concorrenza sleale possono essere realmente efficaci soltanto nei confronti di un soggetto effettivamente esistente, dotato di un patrimonio (immobili, prodotti, ecc.) e tiene le proprie scritture contabili in linea con i principi stabiliti dalla normativa locale.

6. NON APPLICAZIONE NEI RAPPORTI DI LAVORO

Si noti infine che nella Federazione Russa la legislazione in materia di concorrenza non trova applicazione ai rapporti tra le societa' e i propri dipendenti. Tuttavia, in caso di controversia con un amministratore in malafede e' possibile agire per l'ottenimento del risarcimento danni oppure compiere gli atti d'impulso necessari all'avvio di un procedimento penale o amministrativo.

IMPORTAZIONI PARALLELE

Sulla base dell'articolo 1487 del Codice Civile della Federazione Russa, che stabilisce il c.d. "principio di esaurimento nazionale del diritto", non costituisce violazione del relativo diritto di privativa l'utilizzo di un marchio da parte di altri soggetti in relazione a prodotti messi in circolazione nel territorio della Federazione Russa direttamente dal titolare ovvero con il suo consenso.

Il citato principio è particolarmente importante al fine di assicurare che i prodotti contrassegnati da un marchio legittimamente apposto siano importati sul territorio della Federazione Russa esclusivamente da rivenditori e distributori autorizzati.

Secondo l'attuale indirizzo della prevalente giurisprudenza, i titolari possono impedire l'importazione non autorizzata sul territorio della Federazione Russa di prodotti contrassegnati da un marchio legittimamente apposto (c.d. "importazione parallela") tramite l'instaurazione di un'azione giudiziaria.

Pertanto, per contrastare fenomeni di importazione parallela (e ovviamente di contraffazione) si consiglia la registrazione (non obbligatoria) dei marchi nel Registro Doganale per la tutela della Proprietà Intellettuale (TROIS). Dopo tale registrazione l'autorità doganale procederà alla sospensione dell'importazione di un prodotto effettuata da altri soggetti non autorizzati (importatori non segnalati nel Registro) per un periodo di 10 giorni lavorativi, in attesa che il titolare del marchio decida azionando gli strumenti di tutela previsti dalla legge. In questi casi non possono essere utilizzati rimedi di natura amministrativa.

E' in discussione (ottobre 2014) nella Federazione Russa un progetto di legge che autorizza importazioni parallele in numerosi settori merceologici.

ITALIAN SOUNDING

1. PREMESSA (*Fonte*: MISE/DGLC-UIBM)

Il patrimonio agroalimentare italiano è unico al mondo per qualità ed assortimento. La cultura gastronomica e i prodotti agroalimentari italiani sono famosi ed apprezzati dai consumatori di molti paesi. Come conseguenza di questa popolarità, è cresciuta via via negli anni un'economia parallela che, sottraendo quote di mercato ai prodotti tutelati, determina pesanti danni alle aziende italiane.

Tale fenomeno, è conosciuto come *Italian Sounding*, ovvero l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per promozionare e commercializzare prodotti affatto riconducibili al nostro Paese. Esso rappresenta la forma più eclatante di concorrenza sleale e truffa nei confronti dei consumatori, soprattutto nel settore agroalimentare.

A livello mondiale, il giro d'affari annuo dell'*Italian Sounding* è stimato in circa 54 miliardi di euro l'anno (147 milioni di euro al giorno), comunque oltre il doppio dell'attuale valore delle esportazioni italiane di prodotti agroalimentari (23 miliardi di euro). Quindi, almeno due prodotti su tre commercializzati all'estero si riconducono solo apparentemente al nostro Paese.

Le aziende estere che utilizzano impropriamente segni distintivi e descrizioni informative e promozionali che si rifanno in qualche modo al nostro Paese, adottano tecniche di mercato che inducono il consumatore ad attribuire ai loro prodotti caratteristiche di qualità italiana che in realtà non posseggono, concorrendo slealmente nel mercato ed acquisendo un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza non solo italiana.

In Italia vigono regole rigide sulla produzione agroalimentare, il cui obiettivo è quello di tutelare l'alta qualità dei prodotti oltre che la salute dei consumatori. "Made in Italy", quindi, sta ad indicare non solo un prodotto di qualità, ma anche un prodotto sicuro. Gli altri prodotti, apparentemente italiani, non possono, in principio, ritenersi comunque tali.

Idiomatismo definisce il fenomeno di contraffazione imitativa che nel mondo colpisce i prodotti italiani nel comparto agroalimentare anche se protetti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

Mentre l'*agropirateria* è contraffazione ed è perseguibile penalmente, l'*Italian Sounding* invece costituisce un enorme business che si muove in una zona grigia e può essere combattuto solo attraverso regole, accordi internazionali e azioni di comunicazione sempre piu' efficaci, che consentano di assicurare una totale trasparenza sulla qualità delle materie prime e sui processi produttivi utilizzati dagli operatori della filiera.

Un contributo alla lotta di questo fenomeno potrebbe essere la diffusione della pubblicità comparativa che aiuta i consumatori stranieri a distinguere il vero dal falso.

2. ITALIAN SOUNDING IN RUSSIA

Ad eccezione degli atti diretti di concorrenza sleale, casi di *Italian Sounding*, tra l'altro abbastanza frequenti nel mercato russo, in particolare in settori come agroalimentare, moda e accessori e meccanica, non sono formalmente vietati ai sensi della legge russa.

Sono in vigore dal 1 ottobre 2014 alcune norme di modifica della legislazione sui marchi che introducono il divieto formale di utilizzare parti di emblemi statali, inclusi quelli stranieri, come parti di marchi, senza preventiva autorizzazione. Occorre altresi' rilevare che il ROSPATENT di solito ammette la registrazione di marchi "italianizzati" che considera "denominazioni di fantasia".

Secondo quanto rilevato da *Euromonitor International*, negli ultimi anni il consumatore medio russo destina tra il 22 e il 25% del proprio reddito ai consumi di prodotti agroalimentari e bevande. La quota appare senza dubbio significativa e non sembra subira' nel breve-medio termine particolari variazioni senza modificare le locali abitudini di consumo.

Se da un lato i consumatori russi continuano a preferire in larga parte (per il 70%) prodotti agroalimentari nazionali, la capitale Mosca – grazie al piu' elevato potere di acquisto dei suoi cittadini rispetto alle altre regioni della Federazione – mostra una marcata propensione al consumo di prodotti agroalimentari e bevande di importazione.

Di seguito, i prodotti italiani maggiormente apprezzati anche dai palati russi: vino e altre bevande alcoliche, formaggi, olio d'oliva, prodotti a base di carne, prodotti da forno, pasta e ortofrutticoli freschi e lavorati.

I principali canali attraverso i quali l'enogastronomia italiana entra nella case russe sono la grande distribuzione organizzata e non organizzata che controlla piu' del 60% del mercato al dettaglio agroalimentare in Russia. Se poi aggiungiamo anche il canale Ho.Re.Ca. la percentuale cresce ulteriormente e supera, nel complesso, ampiamente il 75%.

In generale, i prodotti agroalimentari di importazione dall'Italia si collocano in una fascia medio-alta del mercato che li rende, come avviene spesso anche in altri paesi, oggetto di imitazione (*Italian Sounding*) quando non di vera e propria contraffazione all'interno del mercato locale.

Il riconoscimento indiscusso anche da parte del consumatore russo delle qualita' dei prodotti agroalimentari italiani ha favorito la diffusione in Russia di processi imitativi e contraffattivi che hanno interessato praticamente tutti i comparti merceologici anche se con diversa incidenza.

Secondo quanto rilevato dal *Rospotrebnadzor* (il Servizio federale di supervisione per la protezione dei diritti dei consumatori del benessere nazionale, sotto il controllo del Ministero degli Interni), i principali prodotti agroalimentari italiani vittima di imitazione e contraffazione in Russia sono: formaggi (per circa il 40%), prodotti a base di carne (35%), bevande alcoliche (30%), olio d'oliva (20%), pasta (20%), prodotti da forno (15%), ortofrutticoli freschi e lavorati (15%).

Fenomeni imitativi, di *Italian Sounding*, o veri e propri casi di contraffazione si registrano con maggiore frequenza nella distribuzione di fascia medio-bassa, mentre in quella di categoria premium o top il fenomeno subisce una sensibile rarefazione anche se non e' del tutto assente.

Indubbiamente, la nuova stagione di sanzioni e restrizioni conseguenti alla crisi ucraina sta determinando la mancanza di alcune categorie di prodotti agroalimentari importati tradizionalmente dall'Italia e rischia di ingenerare, quanto piu' si protrarranno queste misure di embargo in Russia, nuove iniziative di *Italian Sounding* se non di vera e propria contraffazione dei prodotti dell'enogastronomia italiana.

TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Quest'ultimo capitolo presenta una panoramica riepilogativa sugli strumenti attivabili, in sede amministrativa, civile e penale, per la protezione di un diritto di proprietà intellettuale nella Federazione Russa con particolare attenzione al momento sanzionatorio giuridicamente previsto nelle ipotesi di violazione di un brevetto, un marchio o un diritto d'autore.

1. RICORSO AMMINISTRATIVO

Come precedentemente indicato, la Camera per le Controversie è l'organismo di revisione all'interno del ROSPATENT cui è possibile appellarsi contro il rifiuto definitivo di registrazione di un diritto di proprietà intellettuale, emesso da un esaminatore del ROSPATENT.

Le decisioni della Camera possono a loro volta essere oggetto di appello di fronte alla Corte specializzata per Proprieta' Intellettuale. In quanto collegio giudicante, la Corte specializzata per Proprieta' Intellettuale è composta di *panels*, ognuno dei quali formato da tre giudici. Questi ultimi sono persone di elevata esperienza e competenza giuridica.

Inoltre, sono impugnabili di fronte alla Corte specializzata per Proprieta Intellettuale le decisioni emesse dal Servizio Federale Antitrust in materia di concorrenza sleale connesse all'acquisto o registrazione del titolo su segni distintivi (quali marchi, indicazioni geografiche, segni commerciali e ditte). Le altre decisioni del Servizio Federale Antitrust sono impugnabili nell'ambito del processo amministrativo davanti alle Corti Commerciali.

Se una persona giuridica viola ripetutamente e in maniera grave diritti connessi alla proprieta' intellettuale, la Corte competente può disporre la liquidazione coatta su richiesta del pubblico ministero. Se tali violazioni sono state commesse da una persona fisica nell'esercizio di un'attività imprenditoriale come imprenditore individuale, la Corte può disporre la cessazione coatta di detta attività.

Infine, data la discrezionalità della Corte Suprema di decidere se esaminare o meno casi già deliberati dalla Corte specializzata per Proprieta' Intellettuale, quest'ultima continuerà a svolgere un ruolo sempre più incisivo, quale sostanziale (anche se non formale) giurisdizione di ultima istanza in Russia, per la crescita e lo sviluppo della giurisprudenza russa sui diritti di proprietà intellettuale.

2. PROCEDIMENTO CIVILE

Se i ricorsi amministrativi in materia di registrazione di un diritto di proprieta' intellettuale sono di competenza esclusiva della Corte specializzata per Proprieta' Intellettuale, per converso le ipotesi di attività illecita commessa in violazione di un diritto di proprieta' intellettuale vengono sottoposte alla giurisdizione commerciale ordinaria.

Le decisioni delle Corti Commerciali locali (giurisdizione commerciale ordinaria di primo grado) per attività illecite, connesse alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale, sono appellabili davanti alle Corti Commerciali d'appello e successivamente possono essere sottoposte, in ultima istanza, davanti alla Corte specializzata per la Proprieta' Intellettuale.

Avviando un'azione civile, il ricorrente potrà richiedere ad una Corte competente l'emissione di un provvedimento che disponga l'interruzione e la proibizione dell'illecito, inclusi provvedimenti di carattere ingiuntivo.

Riguarda a diritti d'autore, marchi, denominazioni d'origine dei prodotti e – dal 1 gennaio 2015 – anche i brevetti, modelli d'utilita' e disegni industriali, il titolare in luogo del risarcimento dei danni può richiedere in giudizio, alternativamente, la condanna del trasgressore al pagamento di una indennità pecuniaria pari (i) ad un ammontare non superiore a 5.000.000 rubli (circa 100.000 euro), (ii) al doppio del valore dei prodotti contraffatti, ovvero (iii) al doppio del valore del diritto d'uso del segno distintivo o opera d'ingegno, da determinarsi sulla base del corrispettivo che in circostanze paragonabili viene generalmente richiesto per il legittimo utilizzo. Nel caso in cui sia richiesta la condanna del trasgressore al pagamento dell'indennità, il titolare è liberato dall'obbligo di

provare l'ammontare dei danni. I giudici russi, tuttavia, possono d'ufficio ridurre (per equità) l'ammontare dell'indennità richiesta.

Se a seguito di un comportamento illecito sono stati violati i diritti connessi alla titolarità di piu' opere d'ingegno e segni distintivi, l'ammontare del risarcimento viene definito dal tribunale in base ad ogni singola violazione. Nel caso in cui le opere d'ingegno e i segni distintivi appartengano ad un unico titolare, il risarcimento sarà calcolato in percentuale corrispondente all'entità delle violazioni. Il tribunale potrà comunque determinare un ammontare minore rispetto a quello stabilito dal Codice Civile, tuttavia non potrà essere inferiore alla metà della somma minima prevista come sanzione per ogni singolo atto illecito commesso.

3. AZIONE PENALE

3.1. Aspetti procedurali di carattere generale

La polizia russa potrà avviare un'indagine investigativa a seguito di una denuncia o alla luce di acclarati comportamenti illeciti. Un'indagine si sostanzia nel riscontro di fatti manifestamente illeciti o nell'interrogatorio di persone informate su ipotesi di reato.

3.2. Specificità per Brevetti, Marchi e Diritto d'autore

3.2.1. Brevetti, modelli d'utilita', disegni industriali

Qualora venga cagionato un danno grave connesso alla violazione dei diritti su brevetti, modelli d'utilita' o disegni industriali, l'articolo 147 del Codice Penale russo prevede l'applicazione *inter alia* di sanzioni pecuniarie sino a 200.000 rubli (circa 4.000 euro) nei confronti di persone fisiche e amministratori ovvero della reclusione sino a due anni.

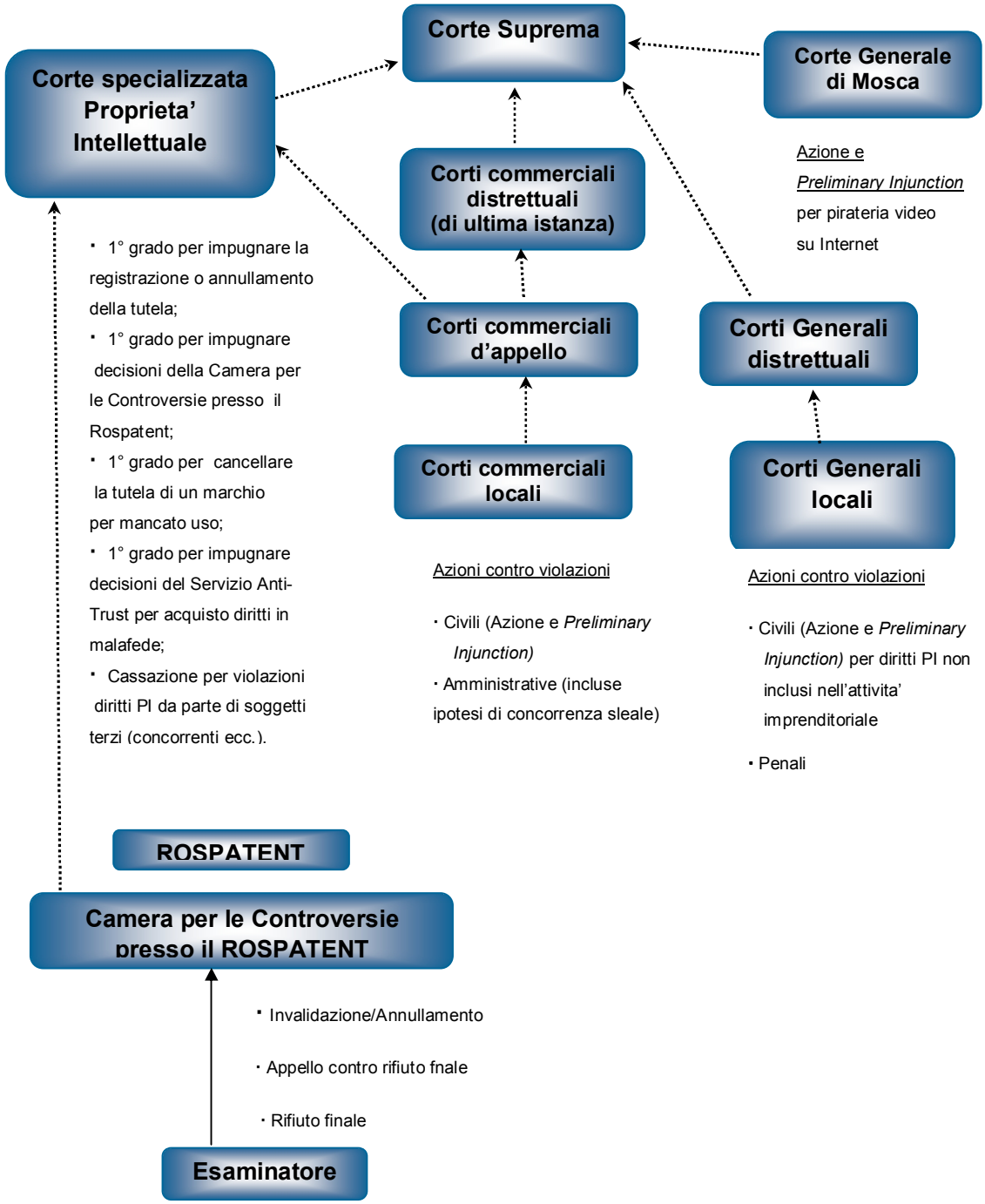
3.2.2. Marchi

In conformita all'articolo 180 del Codice Penale, a fronte della contraffazione ripetuta o aggravata di prodotti da parte di persone fisiche e amministratori, questi ultimi possono essere condannati, *inter alia*, a sanzioni pecuniarie sino a 200.000 rubli (circa 5.000 euro) o a lavori a scopo rieducativo per un periodo massimo di due anni.

3.2.3. Diritto d'autore

In conformita' alla parte prima dell'articolo 146 del Codice Penale, a fronte del plagio che abbia cagionato un danno grave all'autore o ad altro titolare, e' prevista l'applicazione nei confronti di persone fisiche e amministratori *inter alia* di sanzioni pecuniarie sino a 200.000 rubli (circa 4.000 euro) o pene detentive sino a 6 mesi.

Ai sensi della parte seconda dell'articolo 146 del Codice Penale federale, l'utilizzo illegittimo delle opere tutelate da diritto d'autore e da diritti connessi, al pari dell'acquisto, della conservazione e del trasporto di esemplari di un'opera contraffatti ai fini della vendita in ingenti quantita', e' punito *inter alia* con una sanzione pecuniaria sino a 200.000 rubli (circa 4.000 euro) o con la reclusione sino a due anni.


Corte Suprema
Corte Generale di Mosca
Corte specializzata Proprieta' Intellettuale
Corti commerciali distrettuali (di ultima istanza)
Azione e *Preliminary Injunction* per pirateria video su Internet
• 1° grado per impugnare la registrazione o annullamento della tutela;
• 1° grado per impugnare decisioni della Camera per le Controversie presso il Rospatent;
• 1° grado per cancellare la tutela di un marchio per mancato uso;
• 1° grado per impugnare decisioni del Servizio Anti-Trust per acquisto diritti in malafede;
• Cassazione per violazioni diritti PI da parte di soggetti terzi (concorrenti ecc.).
Corti commerciali d'appello
Corti Generali distrettuali
Corti commerciali locali
Corti Generali locali
Azioni contro violazioni
• Civili (Azione e *Preliminary Injunction)*
• Amministrative (incluse ipotesi di concorrenza sleale)
Azioni contro violazioni
• Civili (Azione e *Preliminary Injunction)* per diritti PI non inclusi nell'attivita' imprenditoriale
• Penali
ROSPATENT
Camera per le Controversie presso il ROSPATENT
• Invalidazione/Annullamento
• Appello contro rifiuto fnale
• Rifiuto finale
Esaminatore