

BRIC: opportunità o rischi?
**Come predisporre una strategia di
tutela della proprietà industriale in
Cina, Brasile, Russia e India**

Avv. Laura Pellicanò



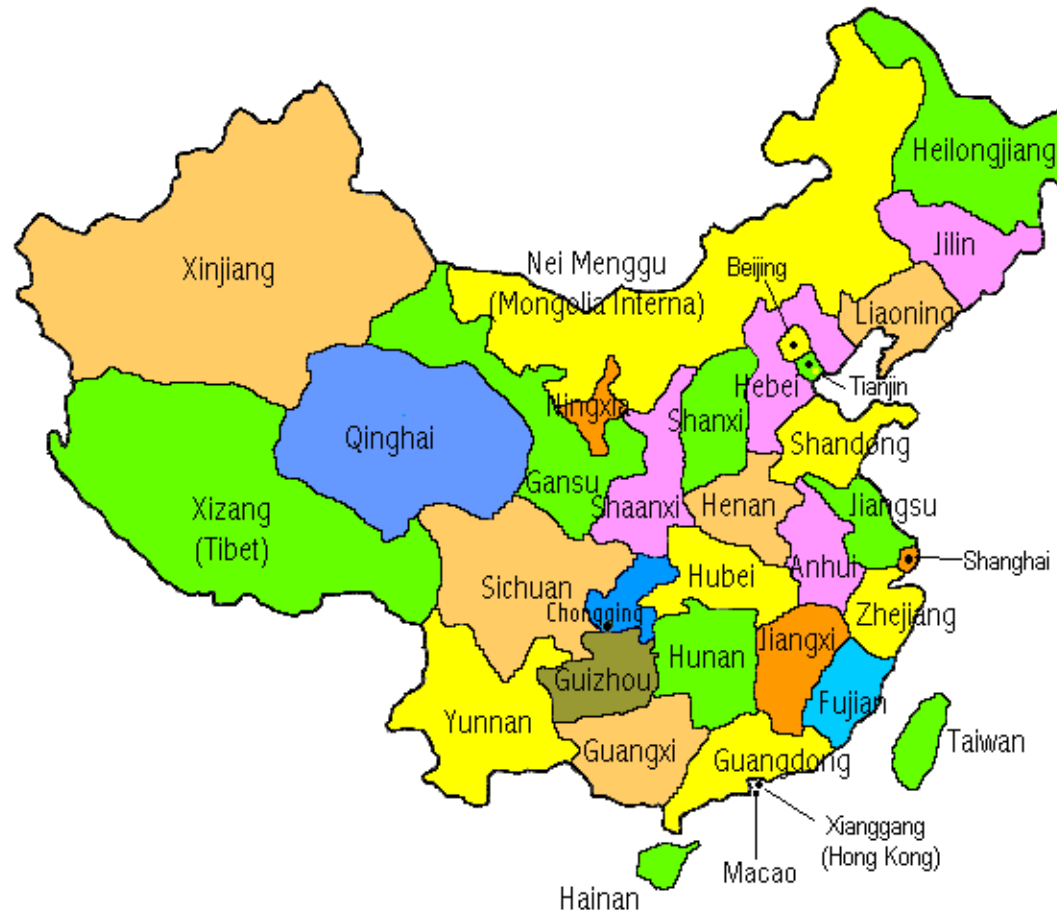
OMBRE CINESI

Luci e ombre della tutela I.P. in Cina



B

CINA – DIVISIONE IN REGIONI – IL SUD-EST INDUSTRIALE





Prima di avviare attività commerciale è bene verificare di **NON violare diritti altrui**

Secondo la Legge Marchi cinese, che recepisce alla lettera la norma internazionale (art. 6bis Convenzione di Parigi), depositare in Cina un marchio che coincide con un marchio usato all'estero da un'altra azienda non è causa di invalidità'..

B

PERCHE' TUTELARE



Perché tutelare?



FIRST TO FILE

IN CINA VALE IL PRINCIPIO PER CUI LA TUTELA DEI MARCHI SI OTTIENE CON LA LORO REGISTRAZIONE



**Unico modo per poter difendere i propri
diritti ed evitare che altri depositino
tagliandoci fuori dal mercato!**

Come Proprietà Industriale (Intellectual-Industrial Property) si intendono prevalentemente i diritti derivanti da:

Brevetti per invenzione industriale

Brevetti per modello di utilità

Design industriale

Marchi d'impresa e altri segni distintivi (well-Known)

Segreto industriale (Know-How)

Copyright; tutela del Software, ecc.

Checklist tutela:

1. Trademark search per verifica disponibilità marchio
2. Depositare il marchio di interesse
3. Coprire una numero ampio di classi (es. 3,9,18,24,25,35)
4. Coprire tutte le sottoclassi (ove possibile)
5. Tradurre e depositare il marchio in caratteri cinesi
6. Depositare il marchio in Pinyin
7. Monitorare depositi di altri marchi
8. Registrare il marchio come nome a dominio
9. Registrare il pinyin del marchio come nome a dominio
10. Registrare il marchio presso le dogane

B

MARCHI REGISTRABILI IN CINA

a. testoni



parola



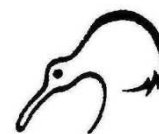
Combinazione
di colori

JUST DO IT

Slogan



numero



figura



3D



Parola + figura



collettivo



certificazione

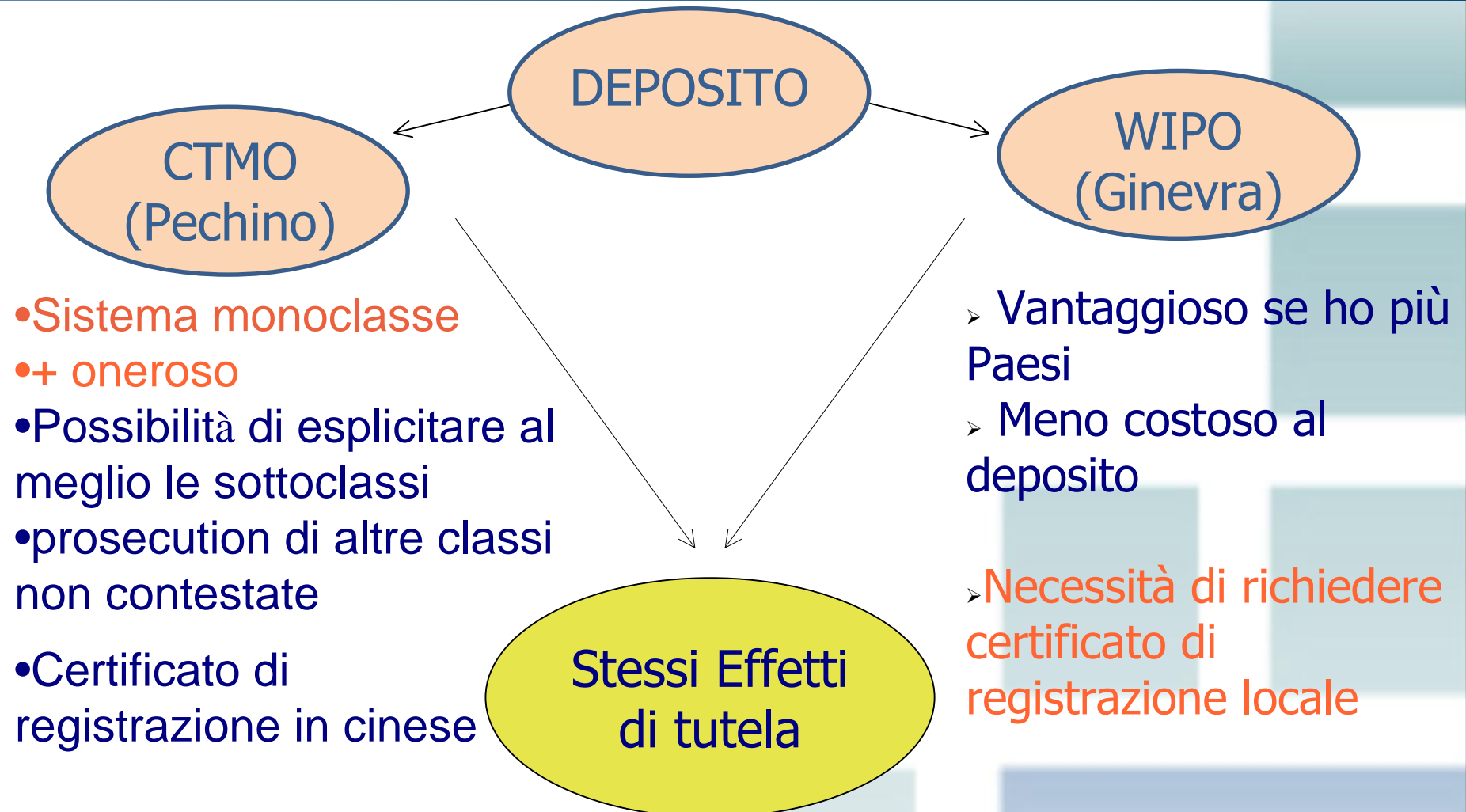
B

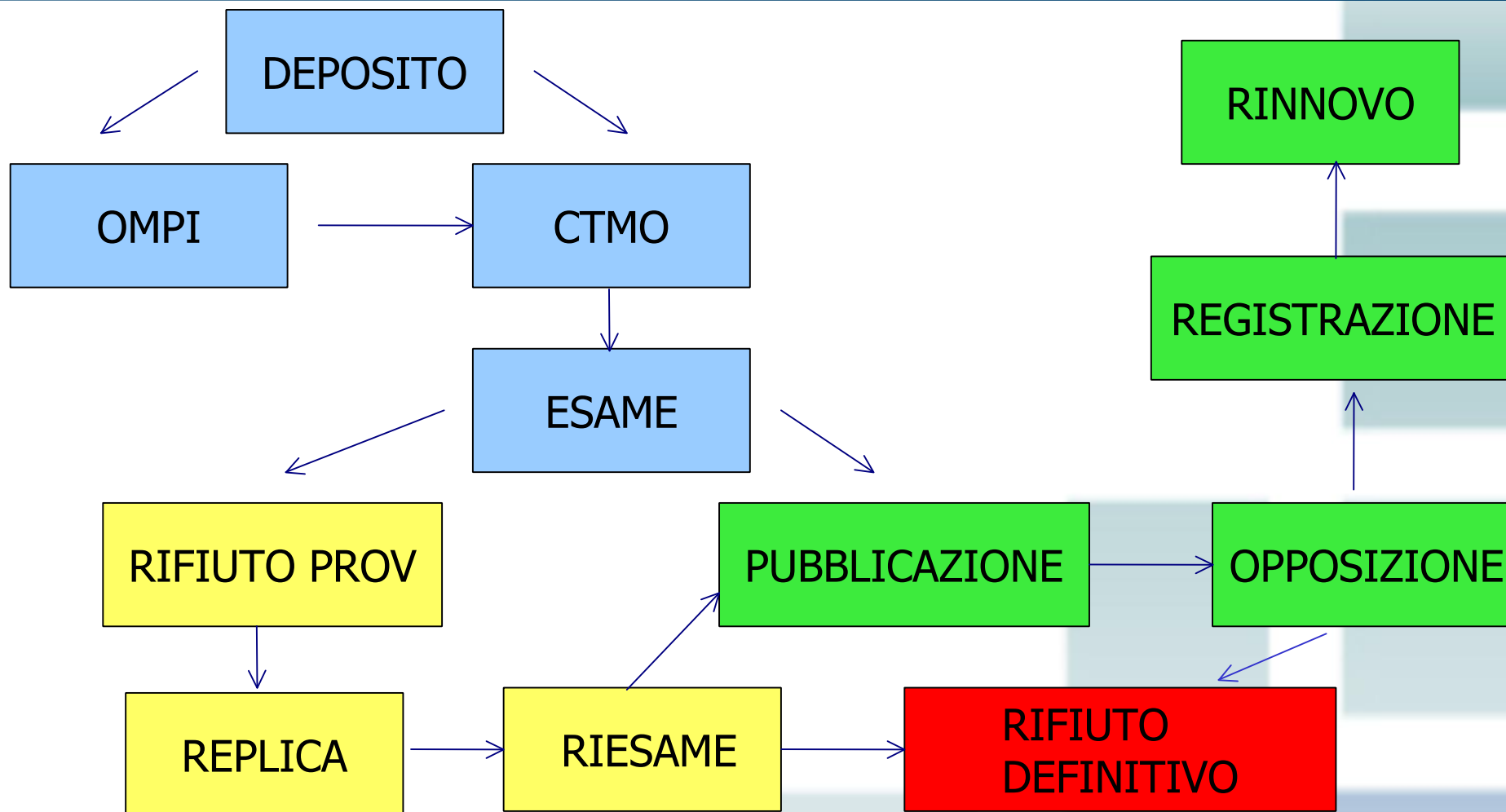
Procedura di registrazione



SOLO
REPUBBLICA
POPOLARE CINESE

NO
HONG KONG
MACAO
TAIWAN





Classificazione internazionale di Nizza

Sottoclassi cinesi
determinanti per la valutazione della confondibilità

Marchi identici in stessa classe di Nizza ma in
sottoclassi diverse → **Non confondibili!**

Abbigliamento \neq impermeabili



Abbigliamento Classe Nizza 25
divisa in 13 sottoclassi cinesi

Opportuno tutelare almeno un prodotto appartenente ad ogni sottoclasse per evitare registrazione di marchi identici o simili nella stessa classe (anche nel marchio internazionale per quanto possibile)

Class 25			
No.	Sub-Class	Goods in Chinese	Goods in English
1	2504	雨衣	Raincoats
2	2505	舞衣	Clothing for dancing
3		戏装	Theatrical costume
4	2506	体操鞋	Gymnastic shoes
5		滑雪靴	Ski boots
6		爬山鞋	Shoe for climbing mountains
7	2509	袜	Hosiery
8	2510	手套(服装)	Glove [clothing]
9	2513	婚纱	Wedding dress
10	2513	浴帽	Shower caps

Traduzione dei marchi in cinese:

**tradurre il
suono:**

Mc Donald

麦当劳

Pinyin
Man Dai Lao

Ferrari

法拉利

Fa Lai LI

Cartier

卡地亚

Ka Di Ya

Ferragamo

Fei Lat Gai Mo

Traduzione dei marchi in cinese:

tradurre il significato:

			<i>Significato</i>
Apple	苹果	Ping Guo	"apple"
Microsoft	微软	Wei Ruan	"micro soft"
Palmolive	棕榄	Zong Lan	"palm olive"
Shell		Bei ke	"shell"
Toblerone		San Jiao pai	"triangle brand"



Procedura di registrazione Traduzione in cinese

Scegliere un nome in Cina è una forma d'arte

TRADUZIONE CONCETTUALE

TIDE (detersivo)

Taizi «liberare dalla sporcizia»

REEBOK

Rui Bu «passi veloci»

COLGATE

Gao Lu Jie «pulizia superiore»

NIKE

Nai Ke

BMW

Bao Ma

Ideogrammi che suggeriscono
gioia e fortuna

Scegliere un nome in Cina è una forma d'arte

TRADUZIONE CONCETTUALE

CITYBANK

Hua Qi Ynhang «bandiera stellata
che risplende»

MARRIOTT

Wan Hao «elite della ricchezza»

CLEAR

Yang Qing «lucentezza volante»

HEINEKEN

Li Xi che alluce alla felicità del
successo

B

Traduzione in cinese Esempi da non seguire

Scegliere un nome in Cina è una forma d'arte

CADILLAC

Ka Di La Ke

HILTON

Xi Er Dun

Traduzioni fonetiche
senza significato

ROLLS ROYCE

Laosi Laisi «piante al lavoro»

Microsoft

trasformato in

Bing «malattia, virus»

Ying Bi «a colpo sicuro»

PEUGEOT

Biao Zhi «prostituta»

MISTER MUSCLE traslitterazione fonetica «Signor Carne di pollo»



Procedura di registrazione Traduzione in cinese

Traduzione dei marchi in cinese:

Traduzione mista:

		Pinyin	<i>Significato</i>
Coca-cola	可口可乐	Ke Ku Ke Le	"Allowing the mouth to rejoice" or "delicious enjoyable"
and			
Pepsi	百事可乐	Bai Shi Ke Le	"Everything makes you happy"
BMW	宝马	Bao Ma	"Precious Horse"
Viagra		Wei er Gang	"Mighty and strong"
or			"Great and strong"

Traduzione dei marchi in cinese:



pinyin

significato

飛馬

**FEI
MA**

Cavallo che vola

B

DEPOSITO DEL MARCHIO IN PINYIN

Il **pinyin** (拼音) è il sistema di trascrizione del cinese standard ufficiale nella Repubblica Popolare Cinese, correntemente riconosciuto dalla Organizzazione Internazionale per le standardizzazioni (ISO).

Pinyin (拼音, *pīnyīn*) letteralmente in cinese significa "trascrivere suoni" e generalmente si riferisce allo **Hànyǔ Pīnyīn** (汉语拼音), letteralmente: "*traslitterazione della lingua degli Hàn*", che è un sistema di romanizzazione (notazione fonetica e translitterazione in scrittura latina) della pronuncia del cinese moderno

B

Esempi di Somiglianza-Confondibilità

A



("Lao Ban" significa boss in cinese.)

B



Simili

A e B hanno lo stesso significato



Simili

A e B are sono esattamente identici



RED BENCH

Simili

Il parola che costituisce il cuore distintivo in A e B è in entrambi "Bench".

B

Esempi di Somiglianza-Confondibilità

A



B



Simili

SK-TWO

SK-Π

Simili
A e B non hanno
differenze sostanziali



Simili
B è interamente contenuto in A.

B

Esempi di Marchi non giudicati simili

A



B



Non simili

A e B hanno un aspetto visivo e un ordine diverso sebbene consistano nelle stesse lettere.

ARNEGI

AIGNER

Non simili

A e B hanno un aspetto visivo e un ordine diverso sebbene consistano nelle stesse lettere

HORSE

HOUSE

Non simili

A e B hanno significato diverso

B

Procedura di registrazione Traduzione in cinese



Caratteri semplificati
(Repubblica Popolare Cinese)

Caratteri tradizionali
(Macao, Taiwan e Hong-Kong)



NUOVA LEGGE MARCHI CINESE

Il 30 agosto 2013 sono state adottate le modifiche alla legge marchi cinese.

Il testo modificato entrerà in vigore il

1 maggio 2014

ALCUNE DELLE PRINCIPALI MODIFICHE

Dal sistema monoclasse si passerà al sistema multiclasse

Potranno essere registrati i marchi sonori

Modifiche alla procedura di opposizione

E' stato introdotto il concetto di preuso

Aumento dell'entità del danno risarcibile

Quando è richiesto il risarcimento del danno, il titolare deve provare l'uso del marchio nei tre anni precedenti. In caso di mancata prova, no risarcimento

Tutela del marchio come nome a dominio

I più comuni country level Dns:

.cn
.com.cn
.net.cn
.org.cn
.中国
.中國

B

Ulteriori azioni preventive Il nome a dominio

.cn
.com.cn
.net.cn
.org.cn
.中国
.中國

Esempio:
cocacola.cn
cocacola.com.cn
cocacola.net.cn
cocacola.org.cn
可口可乐.中国
可口可乐.中國

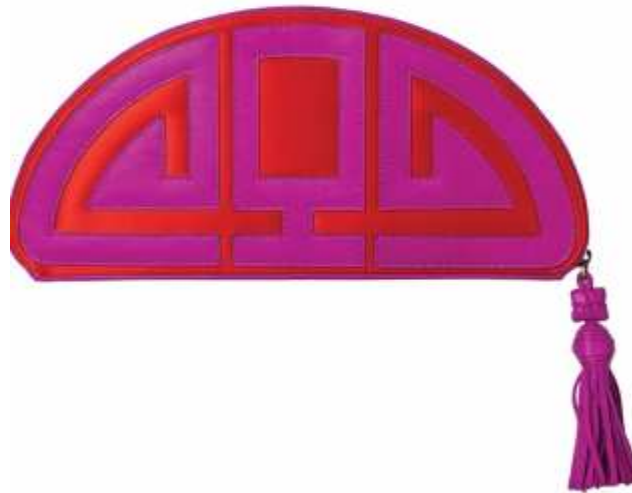


Entro 6 mesi dal primo deposito effettuato all'estero;

L'ufficio brevetti cinese non effettua esame sostanziale;

Procedura di registrazione dura circa 6-8 mesi

Durata 10 anni; tasse da pagare ogni anno





Tutte le imprese, in qualsiasi settore operino, possiedono dei diritti d'autore!

Si possono proteggere come copyright:

Fotografie / cataloghi

Campagne pubblicitarie

Programmi per elaboratore

Articoli

Design prodotti

Siti internet aziendali

Format dei negozi

...



CONVENZIONE DI BERNA

ma per ottenere protezione è importante avere
un diritto registrato

PROTEZIONE CONFERITA



Limitata alla copia
pressochè identica o
molto simile



Monitoraggio mercato:

- **sorveglianza del marchio**
- **sorveglianza del marchio traslitterato**
- **sorveglianza siti di commercio elettronico
(taobao.com, alibaba.com, baidu.com, e.bay.com)**
- **Registrare il marchio presso le dogane**

B

Come reagire alla violazione del marchio/design/copyright?

Avvistamento



Investigazione



Azione



Lettera di diffida
Raid Amministrativo

Litigation

Raid Penale



STRAGIUDIZIALI

- negoziazione
- diffida
- opposizione

GIUDIZIALI

- azioni legali
- provvedimento cautelare
- sequestri

Prove documentali richiedono autentica del notaio



B

Azioni di cancellazione per non uso

Uso obbligatorio in Cina



3 anni dalla
registrazione

Uso effettivo e in buona fede
Non simbolico

CASO Marchio «DAQIAO e caratteri cinesi» figurativo
Il titolare aveva prodotto come prova d'uso soltanto
copia di una pagina pubblicitaria – non ritenuta
sufficiente ad evitare la decadenza per non uso

Introdotti in Cina nel 1984 solo nei Duty Free

1986 registrazione
"FERRERO ROCHER" e



1990 ZDF commercializza i cioccolatini
e ne richiede registrazione come marchio



Riconoscimento della notorietà al marchio figurativo
"FERRERO ROCHER"

Marchio di ZDF viene rigettato ma continua la commercializzazione
con simili confezioni aggiungendo il marchio TRESOR DORE



Ferrero Rocher 费列罗巧克力78 (8粒装)

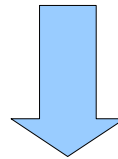


金莎 TRESOR DORE 榛果巧克力8粒

In I° Grado la notorietà di Ferrero viene messa in discussione: ***non basta la popolarità di un prodotto all'estero per renderlo noto entro i confini della Repubblica Popolare Cinese.***

Camera di Appello – Alta Corte di Tianjin da nuovamente ragione a Ferrero e condanna Montrésor (già ZDF) ad un risarcimento di 700.000 RMB.

Nonostante l'appello presentato da Montrésor, la decisione della Corte di appello è riconfermata dalla Corte Suprema



Sentenza definitiva il 24.03.2008

Montrésor deve sospendere l'utilizzo delle confezioni e decorazioni + ammenda di 500.000 RMB.

Il deposito del marchio – quanto meno nelle classi principali – va fatto prima di svolgere un qualsiasi tipo di attività preparatoria in Cina (fiere, agenti, distributori, etc.).

Se consegnate campioni di prodotti, disegni, cataloghi, price list ottenete biglietto da vista e ricevuta.



Per la legge cinese le relazioni commerciali con aziende straniere devono essere concluse per iscritto.

I contratti devono essere quindi scritti e sottoscritti dalle due parti. Attenzione: in Cina serve il timbro della società' e non solo la firma del legale rappresentante.

Nel caso in cui sia concessa licenza puo' essere utile o necessario procedere all'annotazione di tale licenza con il Trademark Office. In genere l'annotazione della licenza non e' necessaria, serve per dare notizia ai terzi dell'esistenza della relazione.

E' invece necessario registrare la licenza nel caso in cui tale licenza sia retribuita con il pagamento di royalty ad hoc (separata dal pagamento dei beni).

Nella prassi commerciale cinese sono utilizzate di frequente le c.d. “authorization letters”, ovvero delle lettere emesse dal titolare del marchio ed indirizzate al distributore con cui lo si autorizza all’utilizzo del marchio per un certo periodo di tempo ed in relazione ad una specifica area o territorio.

Per terminare una authorization letter se ne chiede la restituzione dell’originale e si emette una lettera di revoca indirizzata al precedente titolare.

Il 19 dicembre 2005 la Beijing n° 2 Intermediate Court ha deciso che la Beijing Xiu Shui Market (Silk Street), corresponsabile di contraffazione di marchio per non aver preso tutte le misure necessarie e sufficienti affinché negli stand interni non venissero venduti prodotti contraffatti.

L'azione era stata promossa nel maggio 2005 dal Quality Brands Protection Committee (QBPC), associazione cinese fra imprese estere quali Luis Vuitton, Prada, Gucci, Chanel e Burberry.

L'Art. 50 delle Implementing Rules of Trademark Law prevede che: Provision of storage, transportation, postage, concealment and convenience to facilitate infringement of exclusive rights to use a trademark, constitutes an infringement

Invenzioni:

la durata è di 20 anni dal deposito.

**Domanda - esame formale – pubblicazione
dopo 18 mesi dal deposito o dalla priorità – esame
di merito entro 3 anni dal deposito o dalla
priorità.**

Modelli di Utilità

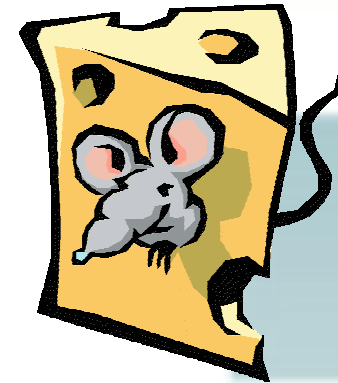
la durata è di 10 anni dal deposito

Domanda – esame formale - concessione

Se doveste catturare un topo cinese cosa mettereste nella trappola?

Seguendo la vostra esperienza molto probabilmente usereste un bel pezzo di formaggio

Con questo modo in Cina potreste attendere giorni e giorni senza risultato: il topo cinese non sa cosa farsene del vostro formaggio!



Correrà, invece, se nella trappola metterete un po' di pesce condito con salsa di soia. poi aggiungerete una punta di zenzero il successo sarà assicurato.

Fonte: Conoscere i cinesi. Virginia Busato, Ed. Franco Angeli 2006

**Capire i cinesi non è solo una necessità, ma diventa
anche un vantaggio competitivo;**

**Non pretendere che la tua tecnica commerciale
(vendita o acquisti)
funzioni allo stesso modo in tutte le parti del mondo;**

**La Cina non è un luogo omogeneo (come del resto
non lo è
l'Unione Europea) e richiede molto lavoro e
perseveranza
per avervi successo;**

**La sensibilità culturale è di importanza primaria
quando l'azienda
Europea ha contatti commerciali con la Cina**

Fonte: Conoscere i cinesi. Virginia Busato, Ed. Franco
Angeli 2006



Perché registrare il proprio marchio in Russia?

In Russia si ottiene un diritto di esclusiva su un marchio SOLO attraverso la registrazione.

Il marchio “di fatto” non è tutelato.

La Russia aderisce

Accordo e
Protocollo di
Madrid

Accordo di
Nizza

WTO/TRIPs

Convenzione
di Parigi

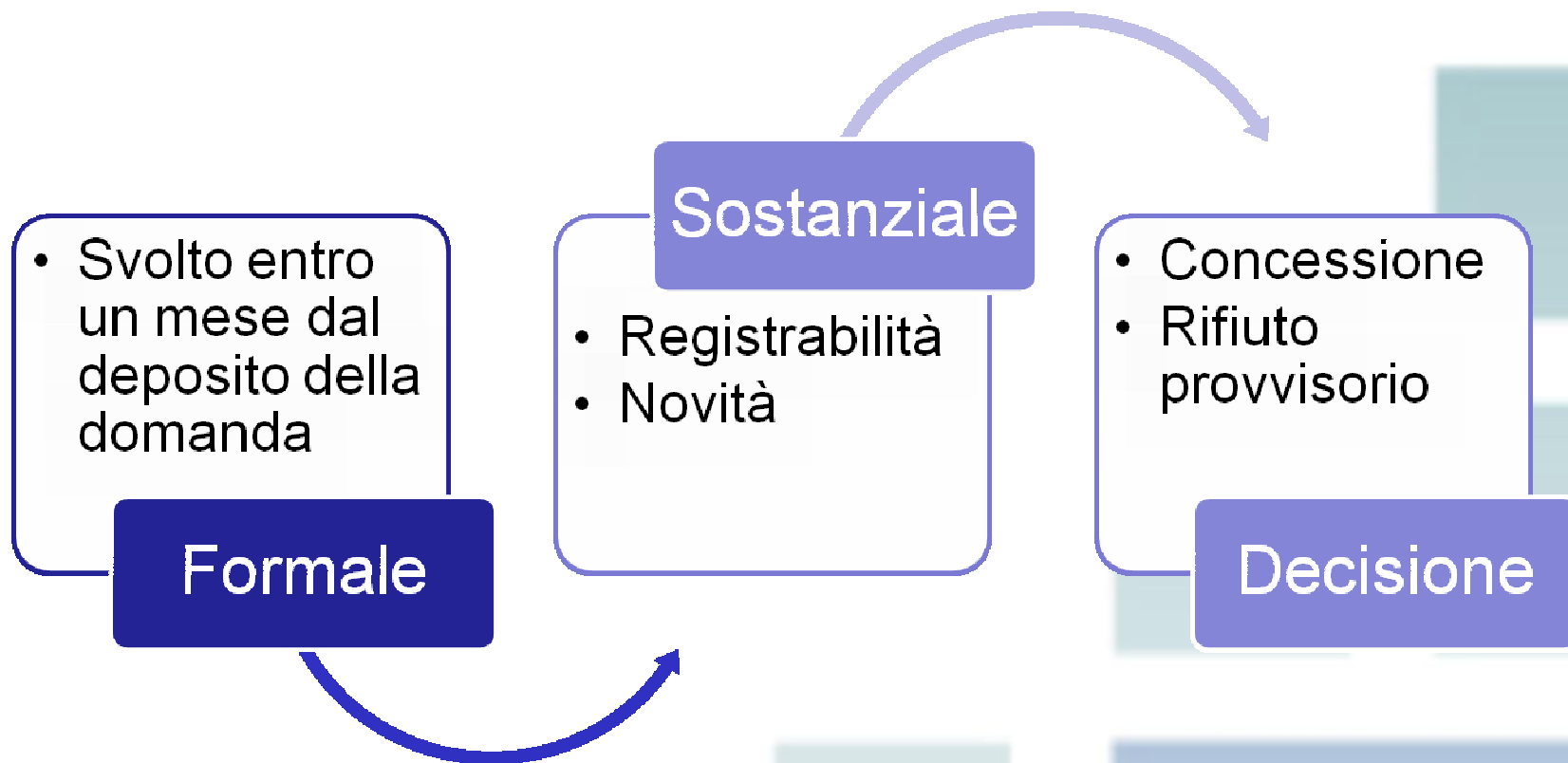
Fonte normativa nazionale

*La legge marchi (1992) è
contenuta nel Parte IV del
Codice Civile*

Come ottenere un diritto di marchio in Russia



Esame della domanda



In caso di rifiuto...

Decisione dell'Ufficio



```
graph TD; A[Decisione dell'Ufficio] --> B[Appello alla Chamber of Patent Disputes (entro 3 mesi)]; B --> C[Appello davanti alla Commercial Court];
```

**Appello alla Chamber of
Patent Disputes (entro 3 mesi)**

**Appello davanti alla
Commercial Court**

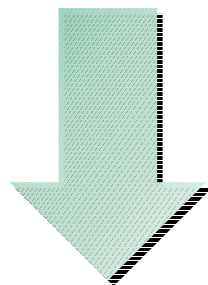
Cosa può essere registrato come marchio?

- qualunque segno che sia idoneo a distinguere i prodotti/ servizi di una impresa da quelli di un'altra impresa
- può essere costituito da parole, figure, forme tridimensionali, colori o combinazioni di colori
- marchi non tradizionali, quali ad esempio i marchi sonori, marchi di movimento, marchi di posizione
- non vi è invece attualmente la possibilità di registrati marchi olfattivi.

MARCHI DI COLORE



La legislazione russa prevede la possibilità di registrare marchi di colore, ma in pratica ottenere tali marchi non è facile.



Il richiedente deve provare l'acquisita capacità distintiva del marchio

(Uso estensivo e prolungato nel tempo in Russia prima della data del deposito)

Prova dell'uso

fatture
demoscopica ed
indagine
Copie giornali
su contratti
pubblicitario tv esposizioni
reports fiere pagamenti di
riviste materiale

MARCHI DI CERTIFICAZIONE



“Kuban Quality”

Marchio individuale
concesso in licenza
a tutte le entità che
desiderano usarlo il
sui propri prodotti





Union of fishing collectives and enterprises of Sakhalin district

Il Codice civile definisce i **marchi collettivi** come

“ marchio destinato a contraddistinguere prodotti fabbricati o venduti da soggetti che sono membri delle associazioni titolari e che posseggono le caratteristiche comuni di qualità.”

- ✓ Il marchio collettivo non può essere ceduto né essere oggetto di un contratto di licenza
- ✓ Il membro dell'associazione può usare il suo marchio insieme a quello collettivo
- ✓ La domanda di marchio collettivo deve essere accompagnata da un regolamento d'uso

Latin vs. Cyrillic

- E' consigliabile registrare sia il marchio in caratteri latini che in caratteri cirillici;
- Un marchio in caratteri latini può e, in alcuni casi, deve avere una corrispondente traslitterazione in caratteri cirillici;
- Il deposito in un solo alfabeto NON impedisce il deposito di un marchio confondibile in caratteri diversi;
- Il consumatore medio russo è in grado di riconoscere e distinguere un marchio in caratteri latini.

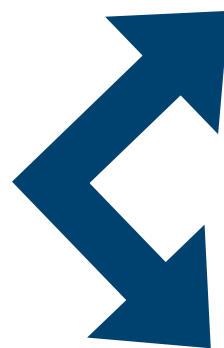
TRADEMARK vs ТРЕЙДМАРК

Denominazione
di fantasia in
caratteri latini



La registrazione
copre anche la
traslitterazione

Lettere nelle
parole latine
possono essere
lette in modo
diverse in russo



Traslitterazione
diretta

Traslitterazione
indiretta



TRASLITTERAZIONE DIRETTA O VARIATA

La traslitterazione diretta è protetta dalla registrazione in caratteri latini.

Ma possono esserci più traslitterazioni in cirillico non coperte dal marchio in caratteri latini

MIONIK traslitterazione diretta MIONIK coperta

traslitterazione variata «МАЙОНИК» MAIONIK non simile

Gli slogan

La registrazione di una frase (slogan) in caratteri latini non proteggerà la sua traduzione in russo

Secondo la prassi dell'ufficio marchi e delle Corti russe, le varianti in russo dei marchi sono diverse dagli equivalenti a meno che non siano simili da un punto di vista fonetico.

- Coffee “CARTE NOIRE” by Kraft Foods and coffee “ЧЕРНАЯ КАРТА” by Shtraus Koffe B.V. (NL);
- Drinks “RED BULL” by Red Bull GmbH and drinks “КРАСНЫЙ БЫК” by North Winds Brewing Corporation;
- Drinks “ZLATY BAZANT” by Heineken and drinks “ЗОЛОТОЙ ФАЗАН” by Ussuriisky Balsam

La “traduzione” russa

The Power to Surprise → Искусство удивлять
(Il potere di sorprendere) (L'arte di sorprendere)

MOVING FORWARD → СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ
(Andare avanti) (La ricerca del meglio)



Motivi di rifiuto assoluti

Carenza di distintività

Stemmi, abbreviazioni, bandiere,
simboli convenzionali

Valore artistico o culturale

Decettività e contrarietà all'ordine
pubblico

Indicazioni geografiche (SOLO VINI)

Carenza di distintività

I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o indicare il prodotto contraddistinto

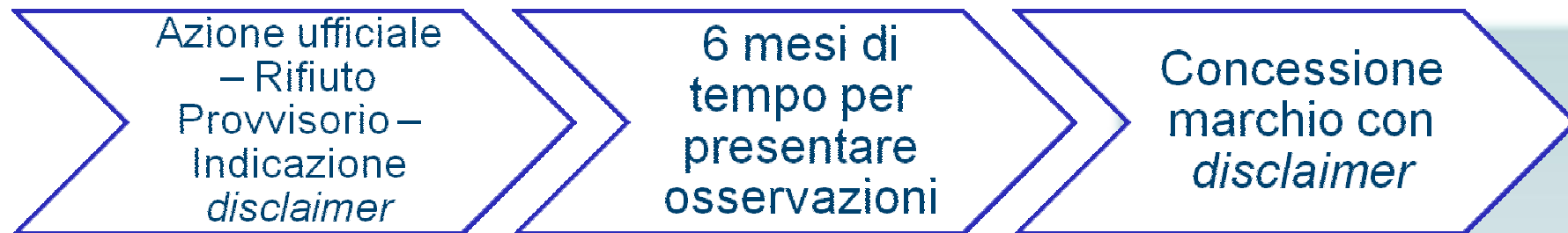
Denominazioni generiche di prodotti o servizi e indicazioni descrittive

I simboli

I segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

E se il mio marchio contiene un elemento descrittivo? Lo devo modificare?

NO! E' sufficiente un disclaimer!



CASI DI CARENZA DI DISTINTIVITA'

Rifiuto provvisorio marchio internazionale n. 1091449
(classi 29, 30, 32), marchio tridimensionale.

Forma non proteggibile di per sè. Marchio proteggibile nel suo complesso. La combinazione dei colori è stata considerata l'unico elemento proteggibile.



CARENZA DI DISTINTIVITA' - LETTERE

MARCHIO «RM» n. 1029857, classe 11

Rifiuto provvisorio per carenza di carattere distintivo e di carattere verbale

Replica basata su acquisto del «secondary meaning»
rigettata

Le prove riguardavano il marchio in versione figurativa, la domanda aveva ad oggetto il marchio denominativo

Casi di carenza di distintività

Il marchio è stato rifiutato perché descrittivo, in quanto l'esaminatore aveva scoperto che è traducibile dal francese come vaporizzatore. Tuttavia, la parola “BRUMISATEUR” è stata creata dal suo richiedente Evian, fatto questo ripartato in alcuni dizionari di francese-inglese. C'erano anche molti documenti attestanti l'uso del marchio da Evian in Russia.

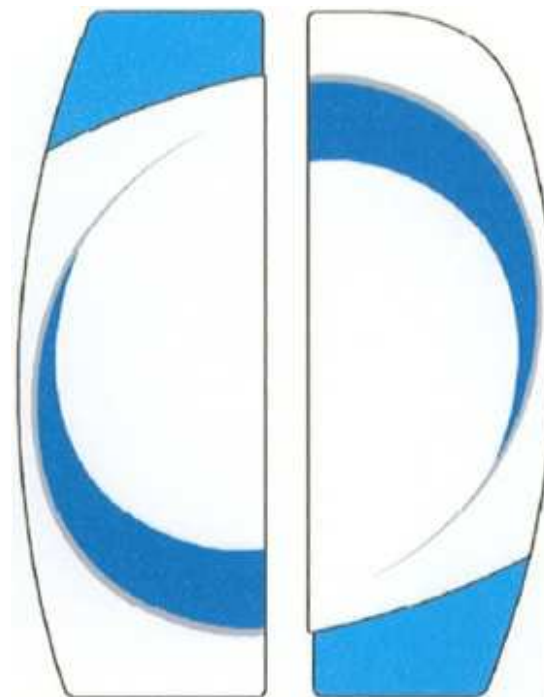


Brumisateur® evian®

Hydrate
naturellement
votre peau

+16%
d'hydratation
de la peau*

Idee confuse



Domanda No. 2010741175

REJECTED

Marchio No. 35 8142

Stemmi, bandiere

garanzia
emblem
organizzazioni
marchi
premi intergovernative stemmi stato distintivi completi altri sigle segni
bandiere controllo sigilli internazionali nomi
simboli ufficiali

L'aquila dell'Armata Rossa non beve la vodka!



MARCHIO N. 1021282 (classi 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41, 43)
Rifiutato perché nel marchio sono presenti elementi religiosi

Prova che l'Amministrazione patrimonio sede apostolica è
sotto il diretto controllo della Chiesa cattolica del Vaticano

MARCHIO CONCESSO



Una croce rossa ed una croce verde: combinazione proibita



Domanda n.
2010738372

Indicazioni decettive e contrarie all'ordine pubblico

Decettivo

- marchio non veritiero, cioè idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.

Contrario all'ordine pubblico, ai principi umani e morali

- l'ordine pubblico come insieme di valori di natura **politica** ed **economica** giudicati inderogabili; la **morale** è **sociale**, legata alla sfera della libertà sessuale e del **pudore**, ma anche al **sentimento religioso**, ai **simboli della nazione** e alle **istituzioni**.

Decettivo o non decettivo, chi decide? A volte il caso



Un'azienda brasiliana di cosmetici ha depositato una domanda di marchio in Russia la denominazione

DIZZLER

in classe 3

L'esaminatore del PTO
scopre su internet che
la denominazione
DIZZLER è già in uso.
In Australia!



EVETEX
Dazzler

Utilizzato (anche) in
Australia

Non è protetto in alcun
modo in Russia

Non è noto al pubblico
Russo

DIZZLER
REJECTED

“la denominazione non può essere registrata come marchio in Russia, poiché trarrebbe in inganno i clienti su chi produce i beni, in quanto vi sono informazioni su prodotti identici, aventi la stessa denominazione ma prodotti da società diverse”

Altri esempi

Marchio “BAUME DU JARDINIER” classe 3 rifiutato e poi
concesso – richiedente L’Occitane International SA



ALTRI ESEMPI

MARCHIO n. 1021441 «WHO'S THAT GIRL» rifiutato perché corrisponde al titolo della canzone di Madonna. Non registrabile senza il suo consenso.



E' offensivo?

Per l'esaminatore
del PTO si!



Beni del patrimonio culturale e ambientale

Non possono essere registrati come marchi gli oggetti dotati di un particolare pregio appartenenti al patrimonio culturale della Federazione Russa e gli oggetti del patrimonio culturale e naturale mondiale se la registrazione è richiesta dal legittimo proprietario o con la sua autorizzazione

Motivi relativi di rifiuto: *letters of consent*

Un segno simile ad un marchio anteriore può essere registrato con il consenso del titolare del diritto anteriore.

- Non è ammesso il consenso per i marchi identici
- RUPTO non è obbligato ad accettare le lettere di consenso
- Tendenza restrittiva dell'ufficio
- Le letters of consent devono essere irrevocabili e a tempo indeterminato



CESSIONE

In Russia è ammessa la cessione del marchio indipendentemente dall'azienda e la cessione può essere totale o parziale.

Se il marchio è ancora allo stato di domanda può essere ceduto solo per tutti i prodotti e servizi per i quali è stato depositato

La trascrizione della cessione del marchio è obbligatoria

Dalla cessione non deve derivare inganno per il pubblico dei consumatori

Il contratto di licenza

Clausole che devono essere incluse obbligatoriamente:

1. la durata del contratto di licenza (se non specificato il contratto si intende della durata di cinque anni dalla data della registrazione)
2. il territorio della licenza, se non specificato si intende tutto il territorio della Federazione russa,
3. il corrispettivo della licenza o indicazioni sulla determinazione del corrispettivo (se manca il contratto e' nullo a meno che non sia specificato che il contratto è gratuito)
4. numero e data di registrazione del marchio
5. diritti di uso concessi;
6. settore di attività in cui il marchio deve essere usato.

SORVEGLIANZA DOGANALE



Il modo migliore per evitare l'importazione in Russia o l'esportazione di prodotti contraffatti

- La registrazione dura due anni e può essere rinnovata.
- E' richiesta una cauzione di non meno di 300,000 rubli (circa EUR 7,520)
- Gli Uffici doganali possono sequestrare i prodotti per 10 giorni lavorativi
- Notificano immediatamente il titolare del marchio
- Se il titolare non inizia un procedimento giudiziario di contraffazione entro il termine prescritto di dieci o venti giorni lavorativi, la merce viene rilasciata.

La tutela del marchio

~~Opposizione
amministrativa~~

Azione di
cancellazione
entro 5 anni

Cancellazione per non uso

In Russia il marchio diventa vulnerabile di decadenza per non uso entro tre anni dalla data della registrazione.

Qualunque terzo interessato può presentare un'azione di cancellazione davanti alla Arbitrazh Court di Mosca

Il marchio deve essere usato esattamente come registrato

L'uso nella forma identica



Reporter

Se il marchio è registrato in versione denominativa ma viene usato in versione figurativa, l'uso del marchio in versione figurativa non salva dalla decadenza per non uso

Enforcement

Rimedi possibili:

- ✓ provvedimento cautelare
- ✓ risarcimento del danno
- ✓ pubblicazione della decisione
- ✓ rimozione del marchio usato illegalmente dai prodotti
- ✓ distruzione dei prodotti contraffatti

I brevetti

20 anni

Esame su
istanza di parte
(entro 3 anni)

Azione ufficiale
(risposta 2
mesi)

Tempo medio di
concessione (2
anni)

Grace Period 6
mesi

Modelli di utilità

10 anni + 3
anni

Esame formale

Cessione
licenza deve
essere trascritta

Design industriale

15 anni +
10 anni

Annualità

Novità e
originalità

Periodo
di grazia

TUTELARE MARCHI, BREVETTI E DESIGN IN INDIA

Perché registrare i propri marchi, i propri brevetti ed il proprio design in India ?

A. per identificare con esattezza la portata e l'estensione temporale di un proprio diritto immateriale;

B. per aiutare l'acquirente od il fruitore ad identificare il bene od il servizio anche sotto il profilo della costanza qualitativa e per associarlo ad una o a più specifiche Aziende;

C. per aiutare il produttore e/o il distributore a crearsi una identità all'interno del mercato indiano ed a fidelizzare la clientela;

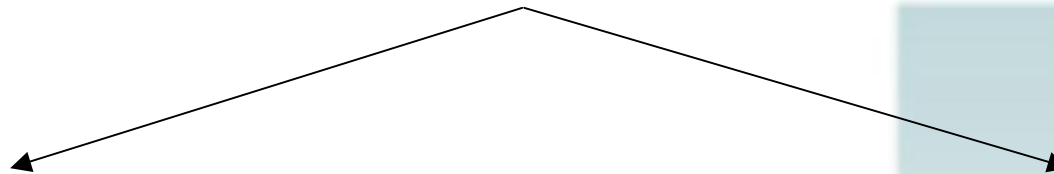
D. per contrastare la contraffazione;

E. per mantenere un controllo costante sull'attività dei partners locali, nonché per acquisire un agevole strumento di controllo sui dati relativi alla produzione, alle vendite ed agli eventuali flussi di royalties concordati.

L'India è membro dell'OMC e sottoscrittore delle principali Convenzioni in materia di Intellectual Property



Sono previsti rimedi amministrativi, civili e penali per la tutela di tali diritti



Strumenti tecnici preventivi o che svolgono una funzione deterrente

Strumenti tecnici che possono intervenire solo ad avvenuta violazione

L' Ufficio Brevetti, Disegni e Marchi ha una struttura articolata sul territorio:

Il Dipartimento Brevetti ha sede principale a Kolkata e sedi secondarie a Chennai, Mumbai e Delhi

Il Dipartimento Marchi ha sede principale a Mumbai e sedi secondarie a Ahmedabad, Chennai, Delhi e Kolkata

In India non esiste un singolo
Codice della Proprietà Industriale
ma testi specifici, per ogni singolo titolo

TRADEMARK ACT del 1999 entrato in
vigore nel 2003

TRADEMARK RULES del 2002

**ADESIONE DELL'INDIA AL
PROTOCOLLO DI MADRID**

8 aprile 2013

POSSIBILITA' DI DESIGNARE

L'INDIA

8 luglio 2013

RIFIUTO DI PROTEZIONE 18 mesi + opposizioni

NO ESTENZIONE TERRITORIALE SUCCESSIVA PER MARCHI INTERNAZIONALI GIA' REGISTRATI PRIMA DELL'8 LUGLIO 2013

PAGAMENTO DI TASSE INDIVIDUALI

DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE D'INTENZIONE D'USO

TRASCRIZIONE DELLA LICENZA VA FATTA PRESSO L'UFFICIO MARCHI INDIANO (NON PRESSO OMPI)

A SEGUITO DELL'ADESIONE L'INDIA HA ADOTTATO L'ATTUALE EDIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI NIZZA SUI PRODOTTI E SERVIZI

Deposito marchio nazionale diretto

A. Periodo tra deposito e registrazione circa 18 mesi

B. Esame di novità

C. Durata 10 anni rinnovabili per successivi decenni

D. Decadenza per mancato uso può essere richiesta dopo CINQUE anni di presunta mancanza d'uso o se il marchio è stato depositato senza reale intenzione d'uso

E. Tutela penale consentita contro la contraffazione, con descrizioni e sequestri da parte di Autorità di PG e pene detentive (da 6 mesi a 3 anni) e pecuniarie (multa INR 50,000)

MARCHI REGISTRABILI IN INDIA

- il marchio suscettibile di rappresentazione grafica e idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa in commercio
- un marchio puo' essere costituito da un disegno, una etichetta, un nome, una firma, una parola, una lettera, un numero, la forma del prodotto e della sua confezione, una combinazione di colori e una combinazione di questi elementi;

I marchi sonori sono registrabili se rappresentati graficamente

OPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA

- DEPOSITO ENTRO 4 MESI DALLA PUBBLICAZIONE
- IL RICHIEDENTE DEVE REPLICARE ENTRO DUE MESI

Un esempio da imitare, per chi progetti l'entrata sul mercato indiano, è l'azione intrapresa da STARBUCKS contro il marchio STARSTRUKS prima ancora di aver ottenuto l'autorizzazione ad operare sul mercato locale

Preoccuparsi, prima di iniziare concretamente ad operare, di non avere ostacoli al proprio sviluppo commerciale o produttivo nel nuovo territorio è una regola generale che vale ovviamente anche in India

•TUTELA CIVILE

- In caso di contraffazione, l'azione civile può essere instaurata davanti alla Corte di Distretto competente
- Si può ottenere un'ingiunzione e risarcimento del danno,soppressione del marchio o distruzione dei prodotti
- Non può essere avviata un'azione di contraffazione a tutela di un marchio non registrato (solo azione di concorrenza sleale)

•TUTELA PENALE

- Violazione dei marchi è un reato ed è sanzionato penalmente dal Codice penale indiano
- Il vice Sovrintendente della Polizia o l'Assistente Commissario possono cercare e sequestrare i prodotti senza alcun mandato secondo la sezione 103 del cod.pen. Indiano
- Il contraffattore può essere punito con la pena della reclusione da sei mesi ad un anno e/o con una multa di INR 50.000

TESTO NORMATIVO

Legge n. 16 del 25 maggio 2000, «Legge sui disegni e modelli, anno 200»

Regolamento di attuazione, «Regolamento sui disegni e modelli», del 2001, come modificato nel 2008

PRINCIPALI DIFFERENZE CON IL DESIGN ITALIANO

- Durata massima di validità 15 anni (durata 10 anni + rinnovo per cinque anni) vs. i 25 anni di Italia e UE
- Requisiti: novità e originalità
- Novità deve essere assoluta - non è concesso l'anno di grazia per predivulgazione.

TESTO NORMATIVO

Patent (Amendment) Act del 2005

Patent (Amendment) Rules del 2006

Brevetto

- Anche in India il Brevetto è un diritto esclusivo che lo Stato garantisce al titolare in relazione allo sfruttamento commerciale di una invenzione, in cambio della sua divulgazione.
- Il Brevetto conferisce quindi al titolare il diritto di impedire ad altri di utilizzare l'invenzione per fabbricare, vendere o offrire in vendita i prodotti brevettati.
- Il titolare del brevetto e/o il suo licenziatario debbono comunque sincerarsi di non violare brevetti di terzi, attraverso lo svolgimento di una ricerca cd. FTO Freedom To Operate.

- **NO TUTELA PENALE**

- Il brevetto è tutelabile solo in sede civile

- Un'ingiunzione o una causa per danni possono essere presentate presso il Distretto o l'Alta Corte

- I prodotti contraffatti possono essere sigillati, confiscati o distrutti

BREVETTO ADDIZIONALE

In India è possibile tutelare il perfezionamento di un'invenzione già oggetto di brevetto o di domanda di brevetto, attraverso una domanda addizionale di brevetto, durante il periodo di validità del brevetto principale.

La durata del brevetto di perfezionamento coincide con quella del brevetto principale

Non sono dovute tasse per il rinnovo annuale del brevetto addizionale, purchè siano pagate quelle del brevetto principale

L'Ufficio Brevetti concede il brevetto in due o tre anni circa, ma a volte sono necessari tempi più lunghi

DURATA: 20 anni (pagamento tasse annuali)

NON SONO BREVETTABILI I MODELLI DI UTILITA'

È più facile proteggersi i piedi con i sandali che ricoprire di tappeti tutta la terra.
(proverbio hindi)

BRASILE: un pezzo d'Italia a sud dell'Equatore



- 25 milioni di cittadini di origine italiana residenti in Brasile

- Un bacino di espansione per il MADE in ITALY

La locomotiva dell'America Latina



Il Brasile è firmatario di vari trattati internazionali

**Convenzione
di Berna**

**Accordo
TRIPS**

**Convenzione
di Parigi**

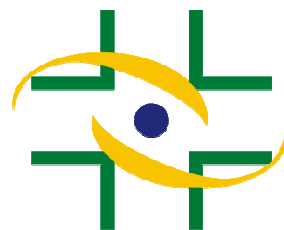
**Convenzione
di Roma**

INPI & ANVISA



L'organo preposto
alla registrazione
dei beni di proprietà
intellettuale

La sede
principale è a Rio
de Janeiro



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária

Per alcuni tipi di brevetti,
come per esempio quelli
a contenuto
farmaceutico, viene
anche richiesto l'avallo
dell'ANVISA, che viene
concesso a seguito di un
esame specifico.

Secondo l'INPI, il brevetto è

“un titolo di proprietà temporaneo, concesso dallo Stato, su un'invenzione o un modello di utilità, dal quale il creatore (autore/ inventore), che sia una persona fisica o giuridica, o anche una persona che riceve questo diritto da questi, può usufruire esclusivamente della fabbricazione, commercializzazione, importazione, uso, vendita”

Chi può richiedere la registrazione del brevetto?

Inventore

Eredi o successori

Cessionario

Da chi la legge o per un contratto di lavoro o per una prestazione di servizi determina la titolarità

Realizzato da due o più persone

- Chi dei due lo ritenga opportuno
- Se due o più persone sono autrici della stessa invenzione o modello di utilità, in forma indipendente tra loro, il diritto di richiedere il brevetto di questa invenzione è di chi prova la registrazione più antica

Cosa è possibile registrare come brevetto?

La legge no. 9.279/1996 agli art. 8 e 9 stabilisce i requisiti necessari per la registrazione

Brevetto

- Novità
- Attività inventiva
- Applicazione industriale

Modello di Utilità

- Oggetto di uso pratico
- Suscettibile di applicazione industriale
- Nuova forma o disposizione
- Miglioria funzionale nel suo uso o nella sua fabbricazione

Cosa non è possibile registrare come brevetto?



Procedura di registrazione del brevetto



6/7 Anni

- Solo i brevetti **concessi** danno al titolare il diritto di impedire l'uso da parte di terzi non autorizzati sul territorio brasiliano
- Le annualità si pagano a partire dalla terza fino alla scadenza del brevetto.

Requisiti

Il design deve essere nuovo, non deve essere stato predivulgato in alcun modo

Deve essere originale, ossia deve avere un aspetto visivo diverso da ogni altro precedente

Deve essere suscettibile di riproduzione su larga scala

La durata e' di 10 anni dalla data del deposito, rinnovabile tre volte per periodi di cinque anni ciascuno.

Procedimento di registrazione



La lentezza della giustizia: un problema non solo italiano

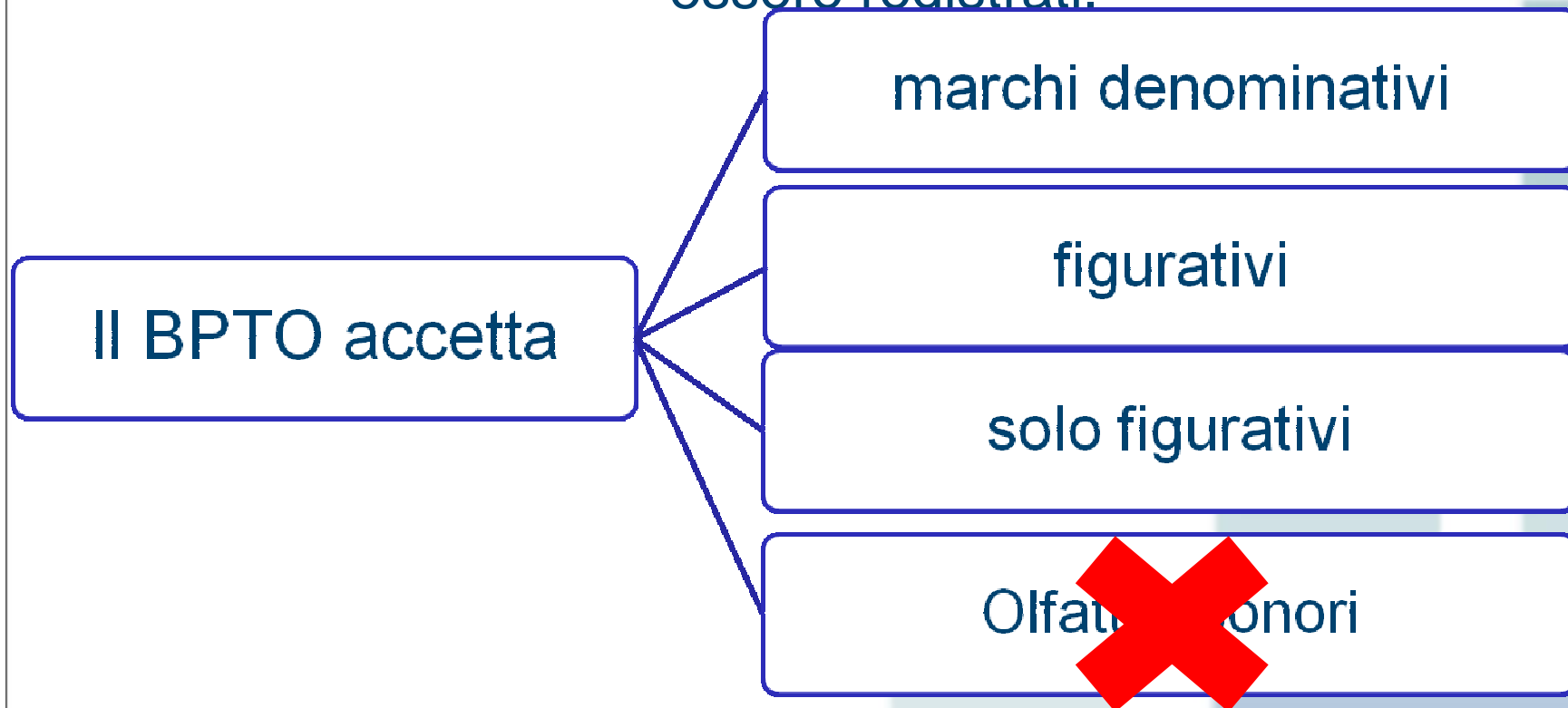
Quanto tempo devono attendere le società prima di poter ottenere una decisione definitiva favorevole e poter entrare nel mercato brasiliano?

LA PARTE LESA



Cosa può essere oggetto di marchio?

Secondo la legge brasiliana, solo i segni che possano essere riprodotti graficamente e siano percepibili visivamente possono essere registrati.



TIPI DI MARCHIO

Marchi individuali

- Di prodotto
- Di servizio

Marchi collettivi

- Identificano i prodotti e i servizi offerti dai membri di una stessa organizzazione, associazione o ente

Marchi di certificazione

- Certificano la conformità di certi prodotti o servizi a determinate regole o specifiche tecniche, in particolare con riferimento alla qualità, alla natura, al materiale usato e alla metodologia impiegata

Durata ed Uso obbligatorio

Il marchio dura 10 anni e deve essere utilizzato entro cinque anni dalla data della registrazione, altrimenti diventa vulnerabile di decadenza per non uso e quindi cancellato su richiesta di qualunque terzo interessato.

Procedimento per la registrazione



La protezione può essere ottenuta avviando azioni penali avverso i contraffattori di diritti di proprietà industriale o azioni civili volte a ottenere:

- 1) la cessazione dell'illecito
- 2) il risarcimento del danno
- 3) l'ottenimento di un diritto di P.I.
- 4) la cancellazione di un diritto di P.I. di un terzo

Sono previste anche le azioni amministrative davanti alle Dogane

Provvedimenti cautelari

Ricerca e il sequestro di beni contraffatti

- concesse nell'arco di qualche giorno
- confermati da una decisione finale della corte
- inaudita altera parte

Sospensione dell'efficacia di un brevetto o design o marchio

- concessa in casi sporadici
- nullità e' estremamente evidente
- sufficienti e inconfutabili prove del proprio diritto
- la necessità di ottenere una misura urgente

Danni risarcibili: i criteri di determinazione

I profitti che sarebbero stati ottenuti dalla parte lesa se la contraffazione non avesse avuto luogo

I profitti ottenuti dal contraffattore

Le *royalties* che il contraffattore avrebbe dovuto pagare al titolare del diritto di p.i. se fosse stata concessa una licenza d'uso del diritto

Il caso Apple. Iphone? Não, obrigado!



VS



Licenze e accordi correlati

Il BPTO registra cinque tipi di accordi

Licenze di brevetto
e design

Licenze di marchio

Contratti di
Franchising

Contratti di fornitura
di tecnologia e di
servizi di assistenza
tecnica

Licenze di software

La registrazione di tali accordi è **OBBLIGATORIA** perché...

- ✓ Opponibilità della licenza a terzi
- ✓ Deduzione dalle tasse da parte della parte brasiliana dell'importo versato alla parte straniera (è richiesta anche la registrazione alla banca centrale del Brasile)
- ✓ Effettuazione di pagamenti all'estero (è richiesta anche la registrazione alla banca centrale del Brasile)
- ✓ Creazione di una presunzione di non violazione dell'ordine economico, in quanto il BPTO è considerato una agenzia ausiliaria delle autorità di difesa economica

Sono previsti limiti all'ammontare dell'importo delle royalties tra imprese collegate, al fine di proteggere l'industria nazionale e lo sviluppo del mercato interno.

Se la società brasiliana è una filiale della società straniera non è ammesso il pagamento di royalties per la licenza del diritto.

Grazie!

□ □ □ □ □ □ □

(si legge dhan'yavāda)

спасибо
(si legge spasiba)

Obrigado

谢谢
(si legge Xièxiè)