

# DESK ASSISTENZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OSTACOLI AL COMMERCIO

Desk Mosca



20  
22



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

ITCA   
ITALIAN TRADE AGENCY



### Italian Trade Commission

Agenzia ICE di Mosca

Krasnopresnenskaja Naberezhnaja 12, Entrata 3, Ufficio N.1202  
123610 , Mosca (Russia)

+ 007495/9670275

+007495/9670277

+007495/9670278

✉ mosca@ice.it

Responsabile: Dott. FRANCESCO PENSABENE

### Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy

Nucleo Grafica@ice.it | Vincenzo Lioi & Irene C. Luca

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>5</b>	Organi competenti per la registrazione	21
		Tipologie di Marchi	21
		Cosa è registrabile come Marchio	21
		Tipologie di violazione	26
		Azioni a tutela delle violazioni	26
<b>IL BREVETTO IN RUSSIA</b>	<b>7</b>	<b>IL DIRITTO D'AUTORE IN RUSSIA</b>	<b>31</b>
La normativa di riferimento	8	Il diritto d'autore	32
Come è possibile ottenere tutela del Brevetto in Russia	9	La normativa di riferimento	34
Organi competenti per la registrazione	9	<b>LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN RUSSIA</b>	<b>39</b>
Tipologie di Brevetto	9	Le indicazioni geografiche	40
Requisiti di brevettabilità	9	Utilizzo delle indicazioni geografiche	41
Documenti a corredo della domanda	11	Tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti	42
Chi può presentare la domanda di Brevetto	12	Utilizzo improprio delle indicazioni geografiche	42
Domanda di Brevetto: Domanda temporanea e Domanda ordinaria	12	Documenti a corredo della domanda	43
La procedura internazionale PCT	13	Costi per la registrazione	44
<i>Iter</i> d'esame della domanda	13	Responsabilità per uso illegale	44
Trasferimento tecnologico	16	Sanzioni	45
<b>IL MARCHIO IN RUSSIA</b>	<b>19</b>		
La normativa di riferimento	20		
Come è possibile ottenere tutela di un Marchio italiano in Russia	20		



# INTRODUZIONE

---

A maggio 2014, presso l'agenzia ICE di Mosca, è stato aperto il Desk proprietà intellettuale (IPR Desk) al fine di fornire un sempre più 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 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 è nato, quindi, con l'obiettivo di essere un primo riferimento per le aziende italiane interessate a condurre le proprie attività economico-commerciali nella Federazione Russa con particolare riguardo a tutti quegli aspetti strettamente correlati ai diritti di proprietà 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.

Nella Federazione Russa la proprietà intellettuale 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 e ad armonizzarlo con gli standard internazionali.



# IL BREVETTO IN RUSSIA

---

# IL BREVETTO

In Russia i diritti brevettuali sono i diritti sulle invenzioni, sui modelli di utilità e industriali.

Per “invenzione” si intende la soluzione tecnica di un problema relativo a qualsiasi settore concernente sia un prodotto (nello specifico un dispositivo, un meccanismo, una sostanza, un microorganismo, 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.

Per “modello di utilità” (c.d. ‘invenzione semplice) si intende 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, sebbene in concreto non sia sempre così agevole distinguere un brevetto da un modello di utilità. Il brevetto per invenzione oppure per modello di utilità è un certificato rilasciato dall’organismo competente in materia di proprietà intellettuale e attestante la priorità dell’invenzione o del modello di utilità, la paternità e il diritto patrimoniale esclusivo in un territorio determinato (il Paese di registrazione oppure un insieme di Paesi in caso di registrazione internazionale) 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.

## LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il brevetto è disciplinato 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 proprietà 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 di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14.04.1891 e il Protocollo relativo allo stesso del 28.06.1989; Accordo de L'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, composto da tre documenti separati: Accordo di Londra, 1934; Accordo de L'Aja, 1960, Accordo di Ginevra (L'efficacia dell'Accordo di Londra è stata "congelata" nel 2010);
- Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS).

## COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DEL BREVETTO IN RUSSIA

In Russia la tutela del Brevetto si ottiene mediante la registrazione di un brevetto nazionale presso l'Autorità competente in materia di proprietà intellettuale, ROSPATENT, oppure mediante l'estensione alla Russia della tutela di una registrazione di brevetto secondo il sistema internazionale di Madrid (marchi registrati), RST (invenzioni) e de L'Aja (modelli industriali).

## ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

In Russia, l'Autorità competente in materia di proprietà intellettuale è ROSPATENT.

## TIPOLOGIE DI BREVETTO

Sono brevettabili le invenzioni, i modelli di utilità e i modelli industriali.

## REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

Ai fini della registrazione, le invenzioni e modelli devono soddisfare i seguenti principali requisiti di brevettabilità.

L'invenzione deve:

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

L'invenzione è considerata "nuova" quando non è compresa nel c.d. stato della tecnica. Per stato della tecnica si intende tutto ciò che sia accessibile al pubblico prima dell'acquisto del diritto sull'invenzione, incluse pubblicazioni tecniche e scientifiche e le domande di brevetto già pubblicate sia in Russia che all'estero nonché i brevetti già registrati.

Il requisito della "creatività" (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 "industrialità" implica che l'invenzione possa essere utilizzata in qualsiasi settore industriale compreso quello primario, nonché nella sfera sanitaria e sociale.

Il modello di utilità deve:

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

Il modello di utilità è considerato "nuovo" quando il complesso delle sue caratteristiche distintive non è già compreso nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica

include tutte le informazioni ovunque pubblicate sui prodotti aventi la medesima destinazione del modello di utilità e sulla loro applicazione nella Federazione Russa, qualora tali pubblicazioni siano state rese accessibili al pubblico prima dell'acquisto del diritto sul modello di utilità, ed in particolare pubblicazioni tecniche e scientifiche e domande di brevetto già pubblicate sia in Russia che all'estero nonché i brevetti già registrati.

Il modello di utilità soddisfa il requisito della "industrialità" quando può essere applicato in qualsiasi settore industriale compreso quello primario, nonché 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, attività intellettuali e commerciali;
- le soluzioni che consistano esclusivamente nella messa a disposizione di informazioni;
- le varietà 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 integrità 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'umanità e alla moralità.

L'elenco sopraindicato non è esclusivo, pertanto ROSPATENT ha ampia facoltà nel determinare la brevettabilità delle invenzioni e dei modelli di utilità, basandosi sulla definizione dei medesimi ai sensi della legge.

Alcuni di essi invece possono essere tutelati nell'ambito del diritto d'autore, delle nuove varietà 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 utilità, 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.

## 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 o formule;
- (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 utilità invece comprende un solo modello.

È ammissibile trasformare la domanda di brevetto su invenzione in domanda su modello di utilità 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.

## CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI BREVETTO

Per procedere con il deposito di una domanda di registrazione presso ROSPATENT è necessario farsi rappresentare da un soggetto appositamente abilitato (c.d. “patentnyi poverennyi”). L'albo dei procuratori abilitati, con i relativi recapiti, è pubblicato nel sito del ROSPATENT. Si consiglia inoltre di avvalersi dell'assistenza di uno studio legale, il quale meglio assisterà l'interessato nelle fasi di registrazione.

Il deposito è altresì possibile attraverso il portale Gosuslughi e tramite il nuovo servizio dell'Istituto federale per la proprietà industriale (FIPS): “Lichnyj kabinet” [area riservata] <http://new.fips.ru/podacha-zayavki/lichnyy-kabinet-dlya-perepiski-po-zayavkam/index.php>

## DOMANDA DI BREVETTO: DOMANDA TEMPORANEA E DOMANDA ORDINARIA

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.

La tutela provvisoria di brevetto è 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 dell'informazione sul rilascio del brevetto. Il terzo che usi l'invenzione prima del rilascio del brevetto dovrà pagare al titolare del brevetto un compenso pecuniario. Il riconoscimento della protezione temporanea avviene automaticamente e non prevede alcuna richiesta aggiuntiva.

## LA PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

La Federazione Russa è uno dei Paesi-membri del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT). Pertanto, è possibile depositare una domanda internazionale di brevetto, secondo la procedura PCT, presso un qualsiasi "Ufficio ricevente" con designazione della Federazione Russa.

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

## ITER D'ESAME DELLA DOMANDA

La procedura di esame della domanda nazionale di registrazione di un'invenzione si suddivide come segue:

**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. È ammissibile la pubblicazione anticipata su richiesta presentata a scadenza di 12 mesi dalla data di deposito.

**Esame sostanziale, su richiesta espressa:** una domanda di brevetto nella Federazione Russa non sarà esaminata dal punto di vista sostanziale se non sarà formulata apposita richiesta ad opera del richiedente o di una parte interessata, con il pagamento della tassa statale, entro tre anni dalla data di deposito della domanda.

ROSPATENT emette una comunicazione di rifiuto preliminare se individua ragioni per respingere la domanda riconducibili ai requisiti di legittimità. 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 una modifica alla domanda iniziale.

Entro dodici mesi dopo la scadenza, per motivi giustificati si può 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.

La procedura di esame per i modelli di utilità ricalca quella per le invenzioni.

## DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

La procedura di registrazione di un brevetto può avere una durata da 18 a 24 mesi dal deposito della domanda.

## DURATA DEL BREVETTO

Il periodo di protezione per le 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 i modelli di utilità la durata del diritto esclusivo è di 10 anni.

Per i modelli industriali la durata del diritto esclusivo è di 5 anni e può essere prorogata di ulteriori 5 anni su richiesta del titolare del brevetto fino a un massimo di 25 anni.

## QUANTO COSTA BREVETTARE

I costi per la registrazione di un brevetto sono periodicamente aggiornati da ROSPATENT e sono pubblicati sul sito di quest'ultimo al seguente link: <https://rospatent.gov.ru/en/activities/dues> .

## TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

La violazione dei diritti di privativa connessi ad un brevetto può comportare l'insorgenza di una responsabilità civile, amministrativa e penale, a seconda dei casi.

## AZIONI A TUTELA DELLE VIOLAZIONI

La risoluzione delle controversie in merito alla violazione dei diritti (ivi inclusi i diritti morali dell'autore) sulle invenzioni e sui modelli di utilità è devoluta alla competenza delle Corti statali "commerciali", che possono adottare misure di carattere cautelare quali il sequestro. La Corte statale specializzata per la proprietà 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 utilità può essere comminato il divieto d'uso, il risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza. 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, (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 più 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 è esonerato dall'obbligo di porre fine alla violazione del diritto. Pertanto, si procederà, indipendentemente dall'eventuale colpa a e spese del trasgressore, alla pubblicazione della sentenza nonché 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 può far valere i suoi diritti in sede civilistica.

Indipendentemente dall'avvio o meno di un'azione civile, nei casi di uso illegittimo dell'invenzione o del modello d'utilità, 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 contitolarità, l'articolo 7.12. del Codice delle infrazioni amministrative prevede sanzioni sino a 2.000 rubli per le persone fisiche, a

20.000 rubli per gli amministratori e a 40.000 rubli per le persone giuridiche.

La concorrenza sleale (per uso illecito di diritti di proprietà intellettuale) comporta una sanzione pecuniaria per un amministratore di 20.000 rubli 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.

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 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 competenti della Federazione Russa.

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

## TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il titolare dei diritti sull'invenzione/modello di utilità può disporre del proprio diritto con accordi scritti di trasferimento del titolo o di licenza. Inoltre, è possibile conferire i diritti di brevetti nel capitale sociale.

Ogni trasferimento, cessione o licenza sono soggetti, a pena di nullità, a registrazione davanti al ROSPATENT per il tramite di un mandatario brevetti. Il termine approssimativo per la registrazione statale è 2 mesi.

Il contratto di trasferimento del diritto di privativa determina il trasferimento a titolo oneroso e definitivo del diritto di privativa sull'invenzione/modello di utilità; 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. 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 utilità secondo determinate modalità con o senza l'indicazione del termine della licenza e del territorio sul quale ne è 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 può 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 è concessa la licenza. Nel contratto di licenza esclusiva è 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 possibilità di concedere in sublicenza il diritto entro i limiti derivanti dal contratto di licenza originario. La sublicenza è soggetta a registrazione presso ROSPATENT in forza delle stesse regole stabilite per la registrazione della licenza. Il licenziatario è responsabile nei confronti del concedente per le azioni del sub licenziatario, salvo che il contratto di licenza non preveda diversamente.

## **DIRITTI DEL GOVERNO RUSSO**

Il Governo FR, in casi di estrema necessità connessi all'esigenza di garantire la difesa e la sicurezza nazionali e la tutela della vita e della salute della popolazione, ha la facoltà di decidere di utilizzare le invenzioni, i modelli di utilità e i modelli industriali senza il consenso del titolare del brevetto informandone quest'ultimo nei tempi più brevi possibili e provvedendo a riconoscergli una congrua indennità compensativa.

A decorrere dal 22 giugno 2021, al fine di far fronte all'emergenza causata dal COVID-19 il Codice è stato integrato con l'articolo 1360.1 che disciplina l'utilizzo di un'invenzione per la produzione di un medicinale ai fini dell'esportazione in conformità a un trattato internazionale siglato dalla Federazione Russa.

Ai sensi del suddetto articolo Il Governo FR ha il diritto, nelle fattispecie e alle condizioni previsti da un trattato internazionale siglato dalla Federazione Russa, di deliberare di utilizzare un'invenzione per la produzione di un medicinale nel territorio della Federazione Russa al fine di esportarlo senza il consenso del titolare del brevetto, informandone quest'ultimo nei tempi più brevi possibili e riconoscendogli una congrua indennità compensativa.



# IL MARCHIO IN RUSSIA

---

# IL MARCHIO

Il marchio è lo strumento utilizzato per individuare e contraddistinguere un determinato bene o servizio da parte del titolare del marchio. Possono essere registrati come marchi denominazioni verbali, figurative, tridimensionali e di altro tipo o loro combinazioni, in qualsiasi colorazione o combinazioni di colori.

## LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge principale che disciplina la tutela esclusiva dei marchi in Russia è 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.

## COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DI UN MARCHIO ITALIANO IN RUSSIA

Essendo firmataria dell'Accordo di Madrid e del relativo Protocollo, la Russia concede tutela a marchi stranieri mediante il sistema di registrazione internazionale. Pertanto, al fine di tutelare un marchio nella Federazione Russa sarà necessario procedere con la registrazione di un marchio nazionale russo oppure estendere la registrazione di un marchio internazionale alla Russia mediante l'apposita procedura.

Nella Federazione Russa non è riconosciuto il marchio europeo, né la tutela di tale marchio è estendibile alla Russia.

I 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.

## ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

In Russia, l'Autorità competente in materia di proprietà intellettuale è ROSPATENT.

## TIPOLOGIE DI MARCHI

In Russia è possibile registrare denominazioni verbali, figurative, tridimensionali e di altro tipo o loro combinazioni, in qualsiasi colorazione o combinazioni di colori.

## COSA È REGISTRABILE COME MARCHIO

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 quelli 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.

Può essere opportuno considerare di registrare ed usare il marchio anche in caratteri cirillici accanto al marchio in latino.

## COSA NON È REGISTRABILE COME MARCHIO

Non è consentita la registrazione statale di marchi che siano:

- (i) falsi o atti ad indurre in errore il consumatore riguardo al prodotto o al suo produttore;
- (ii) contrari all'interesse pubblico, ai principi di umanità e di moralità;
- (iii) identici o simili al grado di confusione con nomi e immagini ufficiali di oggetti del patrimonio culturale di particolare valore dei popoli della Federazione Russa o oggetti del patrimonio culturale o naturale mondiale, nonché con immagini di beni culturali conservati nelle collezioni, assemblee e fondi, se la registrazione è richiesta in nome di persone che non ne sono titolari, senza il consenso dei titolari o di persone autorizzate dai titolari, a registrare tali denominazioni come marchi;
- (iv) marchi di altri soggetti che chiedono la registrazione in relazione a beni analoghi e aventi priorità anteriore, se la domanda di registrazione statale di un marchio non viene ritirata, non viene riconosciuta come ritirata, o non si decide su di essa di rifiutare la registrazione statale;

- (v) marchi di altre persone protetti nella Federazione Russa, anche ai sensi di un trattato internazionale della Federazione Russa, in relazione a beni analoghi e aventi una priorità anteriore;
- (vi) identici o confondibili con un'indicazione geografica o una denominazione di origine protetta o una denominazione sottoposta a registrazione prima della data di priorità del marchio;
- (vii) identica o confondibile a una denominazione commerciale protetta nella Federazione Russa;
- (viii) uguali al nome di un'opera scientifica, letteraria o artistica conosciuta nella Federazione Russa alla data di deposito della domanda di registrazione statale di un marchio, un carattere o una citazione di tale opera, opera d'arte o il suo frammento, senza il consenso del titolare del diritto d'autore, se i diritti sull'opera corrispondente sono sorti prima della data di priorità di un marchio registrato;
- (ix) nome, pseudonimo o una designazione da essi derivata, un ritratto o un facsimile di una persona nota nella Federazione Russa alla data di deposito della domanda, senza il consenso di questa persona o del suo erede;
- (x) un disegno industriale, marchio di conformità, i cui diritti sono sorti prima della data di priorità del marchio registrato;
- (xi) recanti elementi entrati nell'uso comune per contrassegnare prodotti di un determinato tipo, che siano simboli e termini generalmente utilizzati;
- (xii) in relazione a beni omogenei, denominazioni i cui elementi sono mezzi di individuazione di altre persone tutelate ai sensi della legge russa, denominazioni ad esse assimilabili al grado di confusione.

## FORME DI TUTELA DEL MARCHIO

Il marchio può essere tutelato mediante azioni in sede civile, amministrativa e penale.

## ITER D'ESAME

ROSPATENT provvede entro un 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 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 registrazione.

La domanda viene pubblicata nel bollettino ufficiale e sul sito web di ROSPATENT. Sino al momento in cui ROSPATENT decide di autorizzare la registrazione qualsiasi soggetto interessato può prenderne conoscenza e eventualmente presentare la propria opposizione alla registrazione del marchio.

Dopo aver ricevuto il provvedimento di registrazione, il richiedente provvede al versamento dell'imposta statale 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 Bollettino ufficiale. Il certificato viene rilasciato al titolare entro 1 mese dalla registrazione.

## DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

La tempistica dell'esame sostanziale non è stabilita dalla normativa, tuttavia in pratica i tempi richiesti si aggirano approssimativamente dai 12 ai 15 mesi. La stessa si prolunga qualora ROSPATENT chieda di fornire informazioni/documenti supplementari necessari all'esame. In seguito, l'ottenimento del certificato di registrazione richiederà altri due mesi dal pagamento dell'imposta statale di registrazione.

Le decisioni di 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.

Le tempistiche di espletamento del servizio statale, concernente l'accettazione, la registrazione, l'istruttoria della domanda e il rilascio del certificato del marchio, sono pari a 18 mesi e due settimane18 mesi e due settimane

## QUANTO COSTA REGISTRARE IL MARCHIO

I costi per la registrazione di un marchio sono periodicamente aggiornati da ROSPATENT e sono pubblicati sul sito di quest'ultimo al seguente link: <https://rospatent.gov.ru/en/activities/dues>.

## DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Nel sottoporre a ROSPATENT una domanda per la registrazione di un marchio, il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- (i) una domanda di registrazione nella quale siano indicati il nome e l'indirizzo del richiedente, la data della richiesta e la data di priorità. La domanda di registrazione è sottoscritta dal rappresentante autorizzato;

- (ii) il segno che si vuole registrare con l'indicazione della classe merceologica per cui si vuole ottenere un diritto di privativa;
- (iii) una descrizione delle caratteristiche del segno di cui si chiede la registrazione;
- (iv) la procura al rappresentante autorizzato.

## SECONDARY MEANING

La possibilità per un marchio di ottenere tutela in forza dell'acquisizione di un secondary meaning in Russia è stata riconosciuta espressamente da una pronuncia della Camera per le controversie di ROSPATENT in relazione ad una opposizione avverso il diniego di registrazione di un marchio internazionale.

## IL SISTEMA DI MADRID

La Russia ha sottoscritto sia l'Accordo di Madrid sia il Protocollo di Madrid. Maggiori informazioni in merito al funzionamento del sistema internazionale di protezione dei marchi istituito dai suddetti accordi internazionali sono reperibili al seguente link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-internazionale>.

## PERDITA DEI DIRITTI DI UN MARCHIO:

I diritti di privativa su un marchio possono venire meno nei seguenti casi:

- opposizione da parte di terzi alla registrazione;
- nel caso in cui il marchio si sia trasformato nella denominazione generica comunemente utilizzata per designare un dato prodotto;
- mancato utilizzo del marchio per un periodo ininterrotto di almeno 3 anni.

## TRASFERIMENTO DEL 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 sono soggetti, a pena di nullità e sempre per il tramite di un mandatario autorizzato ad operare in Russia, a registrazione presso ROSPATENT.

## MODALITÀ CONTRATTUALI PER EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DEL MARCHIO

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 trasferimento non può 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.

## TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE

La violazione dei diritti di privativa connessi ad un marchio può comportare l'insorgenza di una responsabilità civile, amministrativa e penale, a seconda dei casi.

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.

Quanto invece al caso di contraffazione del marchio, nella prassi risulta più efficace ai fini della lotta contro la produzione, l'importazione, la conservazione e la diffusione di prodotti contraffatti provare ad agire in sede amministrativa 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, rispetto alle azioni in sede civile.

## AZIONI A TUTELA DELLE VIOLAZIONI

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 immediatamente per via giudiziale) devono essere obbligatoriamente sottoposte all'esame, in via amministrativa, della Camera per le Controversie istituita presso il RO SPATENT. I provvedimenti adottati dal RO SPATENT possono essere impugnati e portati all'attenzione della Corte per la Proprietà 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.

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

La risoluzione delle controversie in merito alla violazione dei diritti sul marchio è devoluta alla competenza delle Corti statali commerciali, che possono altresì adottare misure cautelari.

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, (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.

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 può essere comminata una sanzione sino a 10.000 rubli per le persone fisiche, a 50.000 rubli per gli amministratori e a 200.000 rubli per le persone giuridiche. La fabbricazione e/o la vendita di merci contraffatte comporta una multa fino a cinque volte il valore delle merci. Unitamente alla sanzione è altresì prevista la confisca dei prodotti contraffatti. Per ottenere l'adozione di questi provvedimenti è possibile rivolgersi alle sezioni locali degli organi di polizia, alle autorità doganali o agli enti preposti alla tutela dei diritti dei consumatori.

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

Ai sensi 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 300.000 rubli 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 più 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.

## ITALIAN SOUNDING

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.

In Russia sono in vigore alcune norme che introducono il divieto di utilizzare emblemi statali, inclusi quelli stranieri, come parti di marchi, senza preventiva autorizzazione. Occorre tuttavia rilevare che ROSPATENT di solito ammette la registrazione di marchi "italianizzati" che considera "denominazioni di fantasia".



# IL DIRITTO D'AUTORE IN RUSSIA

---

# IL DIRITTO D'AUTORE

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) pubblicità (n) altre opere creative frutto dell'ingegno umano.

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 e 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.

I diritti d'autore su opere pubblicate sul territorio della Federazione Russa sono riconosciuti indipendentemente 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.

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 conformità agli accordi internazionali sottoscritti dalla Federazione Russa.

Particolare caso di acquisto dei diritti d'autore è rappresentato dall'opera creata a partire da una o più opere già 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'attività creativa presupponga la selezione di determinate opere tutelate dal diritto d'autore. A tali fini è 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 può essere una persona fisica o giuridica; il titolare iniziale del diritto sull'opera è individuato nell'autore della medesima; e altresì ammessa la titolarità congiunta del diritto, ferme restando alcune restrizioni circa il trasferimento del relativo diritto.

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.

All'autore spetta il diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità 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, nonché il diritto all'integrità dell'opera. Tali diritti sono inalienabili e il loro esercizio è 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 può 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.

## LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Russia è parte dei seguenti accordi internazionali sul diritto d'autore:

- 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.

## COSA È REGISTRABILE

La normativa russa non disciplina espressamente la registrazione dei diritti d'autore, ad eccezione del caso dei software e banche dati, per i quali il titolare può chiederne a propria discrezione la registrazione presso ROSPATENT entro il periodo di validità dei suoi diritti, circostanza questa che determina l'obbligo di tutti gli eventuali successivi titolari di registrare davanti a

ROSPATENT i relativi trasferimenti, cessioni (licenze) e pegno del titolo e del diritto d'uso.

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.

Il segno di tutela del diritto d'autore (C) è opzionale: per rendere noto il proprio diritto esclusivo sull'opera il titolare può 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 è stata pubblicata per la prima volta. Generalmente, il soggetto indicato quale autore sulla versione originale o su una riproduzione di un'opera è considerato il suo autore salvo prova contraria.

In assenza di una procedura di registrazione, il diritto di autore può essere formalizzato con le seguenti modalità:

- pubblicando copie dell'opera;
- depositando l'opera presso organismi che esercitano la gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi (ad esempio, "Rossijskoe avtorskoe soobshebstvo" [Società degli autori russi];
- facendo autenticare da un notaio il fatto di creazione di un'opera;

## DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Non applicabile.

## DURATA DELLA TUTELA CONCESSA A UN'OPERA

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.

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.

## ITER DI REGISTRAZIONE

Non applicabile.

## DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

Non applicabile.

## COSTI PER LA REGISTRAZIONE

Non applicabile.

## TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'AUTORE

Il titolare del diritto d'autore può disporre del diritto tramite accordi in forma scritta di trasferimento del diritto, contratti di licenza 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 è pieno ed integrale e non soggiace ad alcun tipo di limitazione quanto alle modalità 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 modalità con o senza l'indicazione del termine della licenza e del territorio sul quale ne è 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 può 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 è concessa la licenza. Nel contratto di licenza esclusiva è 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 possibilità di concedere in sublicenza il diritto entro i limiti derivanti dal contratto di licenza originario. Il licenziatario è responsabile nei confronti del concedente per le azioni del sub licenziatario, 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 può 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 è quindi parte di tale rapporto. Tale licenza è concessa a titolo gratuito salvo pattuizione contraria.

Sono considerate violazioni amministrative l'importazione, la vendita e ogni altro uso illecito di opere a fini di lucro nei casi, nelle fattispecie in cui gli esemplari di tali opere siano state contraffatte o rechino informazioni false in merito ai produttori ovvero ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi delle stesse.

Nei confronti dei trasgressori può essere comminata una sanzione amministrativa di importo variabile che va fino a un massimo di 2.000 rubli per le persone fisiche, di 20.000 rubli per i funzionari 40.000 rubli per le aziende. Contestualmente, viene effettuato il sequestro di tutti gli esemplari delle opere contraffatte, nonché di tutte le attrezzature utilizzate per la produzione di tali contraffazioni.

La falsa attribuzione della paternità di un'opera (plagio), qualora ciò cagioni un grave danno al titolare del diritto, viene punita con l'applicazione di una sanzione pecuniaria ammontante fino a un massimo di 200.000 rubli ovvero in misura pari alla retribuzione ovvero ad altro ricavo derivante al reo per un periodo massimo di 18 mesi, ovvero con la condanna a 480 ore di lavori coatti ovvero a lavori socialmente utili per un massimo di un anno ovvero all'arresto per un massimo di sei mesi.

L'uso illecito di diritti d'autore e diritti connessi (ivi inclusi l'acquisizione, la conservazione, il trasporto di contraffazioni destinate alla vendita), commesso su larga scala, è punibile con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo massimo fino a 200 mila rubli ovvero in misura pari alla retribuzione ovvero ad altro ricavo del reo per un periodo massimo di 18 mesi, ovvero con la condanna a 480 ore di lavori coatti ovvero a lavori socialmente utili per un massimo

di due anni ovvero alla reclusione sempre per il medesimo termine.

Il profilo di responsabilità prevedente una pena fino a un massimo di 6 anni di reclusione può essere applicato nel caso in cui l'uso illecito di diritti d'autore o diritti connessi sia stato commesso da un gruppo di soggetti precedentemente accordatisi o da un gruppo organizzato, su ampissima scala, nonché da un soggetto che abbia sfruttato la propria posizione di servizio.



# **LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE in RUSSIA**

---

## LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

La denominazione d'origine e l'indicazione geografica sono diciture contenenti la denominazione attuale o storica, ufficiale o non ufficiale, completa o abbreviata, di un paese/ città/centro rurale/località/altro territorio (inclusa una dicitura derivata da tale denominazione), divenuta nota grazie al suo utilizzo in relazione ad un prodotto le cui particolari qualità sono riconducibili, esclusivamente o sostanzialmente, alle specifiche caratteristiche geografiche (naturali) 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 è divenuta nota grazie al prodotto con le caratteristiche sopraindicate, tale indicazione è 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 è considerata denominazione d'origine la dicitura che, sebbene contenga o consista in parte di una denominazione geografica, è 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 può vendere "mozzarella" o "parmigiano". "Mozzarella di bufala campana DOP", "Parmigiano Reggiano DOP" sono invece tutelati quali denominazioni d'origine.

Il titolare della denominazione d'origine può essere solo il produttore di un determinato bene le cui particolari qualità 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 è limitato alla relativa tipologia di prodotto. Nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti che afferiscono alla sfera merceologica alimentare artigianale.

È consentita la titolarità collettiva della denominazione d'origine da parte di più soggetti produttori locali, i quali entro i confini di un'area geografica delimitata producano un bene avente le medesime particolari caratteristiche.

## UTILIZZO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Il diritto al legittimo uso esclusivo della denominazione d'origine e/o indicazione geografica può appartenere ad un unico titolare o a più titolari, laddove essi aderiscano a un'unione/gruppo a cui siano stati concessi i diritti di esclusiva. In particolare, la stessa può 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, nonché 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 e/o sull'indicazione geografica a soggetti terzi, nonché il trasferimento del diritto di uso esclusivo senza la stipula di un apposito contratto, non sono previsti.

La tutela giuridica delle indicazioni geografiche cessa nei seguenti casi:

- 1) il venir meno delle condizioni caratteristiche di una determinata area geografica e l'impossibilità di produrre un bene che presenti le qualità specificate nel Registro statale delle indicazioni e delle denominazioni in relazione a tale indicazione geografica;
- 2) cessazione della tutela giuridica di un'indicazione geografica nel paese di origine del prodotto.

L'efficacia del diritto di uso esclusivo di un'indicazione geografica cessa nel caso di:

- 1) non conformità del bene prodotto dal titolare del diritto alle proprietà di tale bene iscritte nel Registro statale delle indicazioni e delle denominazioni in relazione a tale indicazione geografica;
- 2) decadenza del diritto del titolare a svolgere l'attività relativa alla produzione del bene avente le proprietà indicate nel Registro statale delle indicazioni e delle denominazioni in relazione a tale indicazione geografica;
- 3) violazione sistematica da parte del titolare del diritto dei metodi di produzione del bene, delle condizioni per la conservazione e il trasporto dello stesso, indicati nel Registro statale delle indicazioni e delle denominazioni;

- 4) cessazione della persona giuridica che è titolare del diritto, o registrazione dell'avvenuta cessazione da parte di una persona fisica dell'attività in qualità di imprenditore individuale che è titolare del diritto, ovvero decesso della persona fisica;
- 5) scadenza della durata del diritto di uso esclusivo;
- 6) presentazione da parte del titolare del diritto di uso esclusivo dell'apposita domanda all'organo esecutivo federale competente in materia di proprietà intellettuale;
- 7) perdita da parte della persona giuridica straniera, della persona fisica straniera o apolide del diritto su tale indicazione geografica nel paese di origine del bene in questione.

Inoltre, in caso di cessazione del diritto a utilizzare l'indicazione geografica ovvero la denominazione di origine di cui trattasi cessa la tutela giuridica del marchio in forza della decisione adottata, su richiesta di qualsivoglia soggetto, da parte dell'organo esecutivo federativo competente in materia di proprietà intellettuale circa la cessazione anticipata della tutela giuridica del marchio.

## TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI

L'utilizzo illecito delle denominazioni di origine può essere tutelato in sede civile, amministrativa e, in alcuni casi, penale.

## UTILIZZO IMPROPRIO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Non è 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 proprietà.

Non è consentita la registrazione statale come “indicazione geografica” o “denominazione di origine” di una denominazione che:

- 1) seppure si riferisca al nome dell’area geografica entro i confini della quale i beni siano stati originariamente prodotti o immessi in circolazione, è divenuta nella Federazione Russa una denominazione generica, entrata nell’uso comune per designare un determinato tipo di prodotto, senza associazione con il luogo di produzione dello stesso;
- 2) risulti registrata come indicazione geografica o denominazione di origine in relazione a un prodotto della medesima tipologia;
- 3) sia identica o simile ad un marchio che vanta un diritto di priorità anteriore, se l’uso di tale indicazione geografica o di tale denominazione di origine sia idoneo a indurre in errore il consumatore in merito al prodotto o al produttore dello stesso;
- 4) consista nel nome di una specie vegetale o di una razza animale, se l’uso di tale indicazione geografica o di tale denominazione di origine sia idoneo a indurre in errore il consumatore in relazione al prodotto;
- 5) sia idonea ad indurre in errore il consumatore in merito al prodotto o al produttore dello stesso.

## DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Nel sottoporre a ROSPATENT una domanda per la registrazione di indicazione geografica, il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- (i) domanda di registrazione (la domanda relativa all’indicazione geografica deve riferirsi ad una sola indicazione geografica);
- (ii) denominazione da registrare;
- (iii) documenti attestanti che il richiedente realizza un prodotto che presenta delle qualità in gran parte associate al luogo geografico dal quale detto prodotto proviene;
- (iv) elenco dei soggetti aventi diritti a utilizzare l’indicazione geografica.

## COSTI PER LA REGISTRAZIONE

I costi per la registrazione di indicazioni geografiche sono periodicamente aggiornati da ROSPATENT e sono pubblicati sul sito di quest'ultimo al seguente link: <https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-naimenovaniya-mesta-proishozhdeniya-tovara-i-predostavlenie-isklyuchitelnogo-prava-na-takoe-naimenovanie>.

## RESPONSABILITÀ PER USO ILLEGALE

Il legittimo proprietario ha il diritto di richiedere il ritiro dal commercio e la distruzione a carico del responsabile della contraffazione dei beni, etichette e packaging di beni sui quali sono stati apposti illegalmente il nome o la denominazione d'origine e/o indicazione geografica in maniera tale da comportare rischio di confusione.

Il titolare ha il diritto di scegliere se esigere dal trasgressore, anziché il risarcimento dei danni, l'erogazione di un'indennità compensativa:

- 1) pari a un importo che va dai 10.000 ai 5.000.000 di rubli, da determinarsi a discrezione del giudice, in base alla natura della violazione commessa;
- 2) pari a due volte il valore delle merci contraffatte, sulle quali è stata illecitamente apposta l'indicazione geografica o la denominazione di origine.

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

La risoluzione delle controversie concernenti la denominazione d'origine è devoluta alla competenza delle Corti Commerciali, la quale può altresì adottare misure di carattere cautelare quali il sequestro.

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

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 può 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 più efficaci sono rappresentate dall'instaurazione di procedimenti amministrativi nei confronti di persone fisiche, amministratori e società, 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.

## SANZIONI

In conformità all'art. 14.10 del Codice delle infrazioni amministrative russo, a fronte dell'uso illecito della denominazione d'origine e/o della indicazione geografica può essere comminata una sanzione sino a 10.000 rubli per le persone fisiche, a 50.000 rubli per gli amministratori e a 200.000 rubli per le persone giuridiche. La fabbricazione e/o la vendita di merci contraffatte comporta una multa fino a cinque volte il valore delle merci. Unitamente alla sanzione è altresì prevista la confisca dei prodotti contraffatti. Per ottenere l'adozione di questi provvedimenti è possibile rivolgersi alle sezioni locali degli organi di polizia, alle autorità doganali o agli enti preposti alla tutela dei diritti dei consumatori.

Altro iter è quello di rivolgersi al Servizio Federale Antitrust della Federazione Russa, che avvierà una procedura amministrativa, in quanto la violazione dei diritti di proprietà 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 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.

In conformità 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 300.000 rubli 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.

Inoltre, a fronte di qualsiasi violazione del diritto d'uso esclusivo sulla denominazione d'origine e/o sulla indicazione geografica, può essere invocata la tutela civile ordinaria o speciale in conformità alle norme del Codice civile. In particolare, il titolare del diritto leso in luogo del risarcimento dei danni può richiedere al trasgressore il pagamento di un'indennità pecuniaria sino a 5.000.000 di rubli oppure il doppio del valore dei prodotti su cui è stata illegalmente apposta la denominazione d'origine e/o l'indicazione geografica.

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 a più titoli di proprietà 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 società o un imprenditore individuale violi ripetutamente e in maniera grave diritti connessi alla proprietà intellettuale e industriale, il tribunale può disporre la liquidazione coatta della società, oppure la cessazione coatta di attività dell'imprenditore, su richiesta del pubblico ministero.









---

[www.ice.it](http://www.ice.it)

Italian Trade Agency 

@ITAttradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 