LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN UCRAINA

Desk Kiev

2025

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY

IPR Focus (11/2024) è un servizio offerto da ITA/ICE per il tramite del suo IPR Desk dedicato, per maggiori informazioni riferirsi ai contatti di seguito:

Italian Trade Commission
Agenzia ICE Kiev
ipr.kiev@ice.it

Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio Direzione Centrale per i Settori dell'Export
Nucleo grafica@ice.it

© iconisa | www.123rf.com

INDICE

INTRODUZIONE 6

- Il brevetto 8
- La normativa di riferimento 9
- Come è possibile ottenere la tutela del brevetto in Ucraina 10
- L'organo competente per la registrazione 11
- Le tipologie di brevetto 11
- Requisiti di brevettabilità 11
- Documenti a corredo della domanda 13
- Chi può presentare la domanda di brevetto 14
- La domanda di brevetto: domanda temporanea e domanda ordinaria 14
- La procedura internazionale PCT 15
- ***Iter*** d'esame della domanda 15
- Durata dell'***iter*** di registrazione 16
- Durata del brevetto 18
- Costi di registrazione 18
- Tipologia di violazioni 20
- Azioni a tutela delle violazioni 21
- Trasferimento tecnologico 22

LA DISCIPLINA DEI MARCHI IN UCRAINA 25

- La normativa di riferimento 26
- Come è possibile ottenere la tutela di un marchio italiano in Ucraina 27
- L'organo competente per la registrazione 27
- Cosa è registrabile come marchio 28
- Cosa non è registrabile come marchio 28
- Secondary Meaning 30
- L'***iter*** di registrazione 30
- Durata dell'***iter*** ***31***
- Costi di registrazione 32
- Documenti necessari per la domanda di registrazione 32
- L'opposizione alla registrazione di un marchio 33
- La revoca di un marchio 34
- Il trasferimento di un marchio o la licenza 35
- Le azioni a tutela delle violazioni 35
- Italian Sounding 36
- Il nome di dominio 37

LA DISCIPLINA DEL DESIGN IN UCRAINA 39
- Il design ed i modelli 40
- La normativa di riferimento 40
- La registrazione di un disegno o di un modello in Ucraina 41
- L'organo competente per la registrazione 42
- Tipologie di disegni e modelli registrabili 42
- Documenti a corredo della domanda 44
- Descrizione del disegno e rappresentazione grafica 45
- ***Iter*** di registrazione 45
- Costi di registrazione 46
- Tassa di mantenimento 46
- La cessione e la licenza 47
- Nullità e decadenza 48
- Violazioni e tutele 49

LA DISCPLINA DEL DIRITTO D'AUTORE IN UCRAINA 50
- Il diritto d'autore 51
- La normativa di riferimento 51
- La registrazione delle opere 53
- Durata della tutela 54
- Costi di registrazione 54
- Le responsabilità 54
- Il trasferimento del diritto d'autore 55

LA DISCIPLINA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN UCRAINA 56
- Le indicazioni geografiche 57
- La tutela delle indicazioni geografiche: la procedura di registrazione locale 58
- L'utilizzo delle indicazioni geografiche 59
- La revoca di un'indicazione geografica 59
- L'utilizzo illegittimo di un'indicazione e le sanzioni 60

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN UCRAINA

DESK DI KIEV

LUGLIO 2025

INTRODUZIONE

A partire dall'anno 2023 l'Agenzia ICE-ITA di Kiev ha costituito il Desk per la tutela della Proprietà Intellettuale e per gli Ostacoli al Commercio, che entra quindi nel terzo anno di attività, con il fine di promuovere la protezione dei diritti di proprietà industriale delle imprese italiane e per fornire agli operatori economici informazioni utili sulla normativa relativa alle importazioni ed esportazioni da/per l'Ucraina, anche nel frangente del conflitto attuale.

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale favorisce la crescita e l'innovazione delle aziende e rappresenta un elemento chiave per la competitività nei mercati esteri, ove la titolarità da parte delle imprese di marchi, brevetti e di design, costituisce un criterio di preferenza per i consumatori nella scelta dei prodotti e dei servizi di un determinato operatore.

Sin degli anni novanta, l'Ucraina si è dotata di un quadro normativo interno volto a garantire ampia tutela ai diritti di proprietà intellettuale, per via dell'adozione di apposite leggi, quali la "Legge sulla protezione dei diritti sui marchi", la "Legge sulla protezione dei diritti sui disegni e modelli industriali", la "Legge sulla protezione delle indicazioni geografiche dei beni". Anche a livello internazionale, il Paese ha sottoscritto i più importanti trattati in materia, tra i quali compaiono la Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà intellettuale, la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, l'Accordo di Madrid sulla protezione internazionale dei marchi, la Convenzione di Berna sulla protezione del diritto d'autore, gli Accordi di Nizza e Vienna sulla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; l'Accordo dell'Aia sul deposito internazionale dei segni e dei modelli industriali.

Il *corpus* normativo ucraino in materia di proprietà intellettuale è stato progressivamente aggiornato ed adeguato ai progressi tecnici e scientifici e all'evoluzione del mercato. La sottoscrizione dell'Accordo di Associazione Unione Europea-Ucraina, volto all'integrazione del Paese nell'Unione, ha determinato un processo di armonizzazione della legislazione nazionale con quella dell'UE, rafforzando la coerenza giuridica delle norme esistenti e introducendo importanti novità, come la possibilità di registrare marchi sonori, l'adeguamento delle indicazioni

geografiche ai principi contenuti nel Regolamento UE n. 1151/2012, nonché la semplificazione delle procedure per la registrazione di brevetti e disegni industriali.

In questo memorandum si offre un quadro della normativa vigente in Ucraina in materia di marchi, brevetti, design, diritto d'autore ed indicazioni geografiche, con lo scopo di fornire agli operatori italiani un valido supporto nella protezione e conseguente tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel Paese. Resta inteso che il presente memorandum non può comunque avere valore di parere o di consulenza legale.

LA DISCIPLINA DEI BREVETTI IN UCRAINA

IL BREVETTO

Un brevetto è un titolo giuridico che conferma la priorità, la paternità e la proprietà di un'invenzione, o di un modello di utilità.

Per modello di utilità si intende una soluzione tecnica di un prodotto (dispositivo, meccanismo, attrezzatura) o di un processo (metodo, tecnologia) che ha una nuova configurazione o combinazione di elementi noti, che conferisce all'oggetto tecnico un'efficienza maggiore, una maggiore convenienza d'uso o una maggiore durata.

A differenza della legislazione di molti paesi, la normativa ucraina prevede che possano essere protetti come invenzioni o modelli di utilità gli oggetti, ossia (1) prodotti (dispositivi, sostanze, ceppi di microrganismi, piante o colture di cellule animali ecc.) o (2) processi (metodi) o il nuovo utilizzo di un prodotto o di un processo noti. La

principale differenza tra invenzioni e modelli di utilità risiede nei relativi criteri di brevettabilità, nel procedimento e nei tempi di registrazione, e nella durata della protezione che verrà specificata di seguito.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per la registrazione di un brevetto in Ucraina è rappresentata dalla Legge sul Brevetto Ucraino n. 3687 del 15 dicembre 1993, che è stata modificata successivamente da numerosi interventi. In particolare, il 5 luglio 2020 è entrata in vigore la legge ucraina "sugli emendamenti ad alcune leggi ucraine riguardanti l'eliminazione delle barriere burocratiche artificiali e dei fattori di corruzione nell'assistenza sanitaria" ("Legge 644-IX"). In seguito, il Parlamento ucraino ha adottato anche la legge "Sugli emendamenti ad alcuni atti legislativi riguardanti la riforma della legge sui brevetti" ("Legge 816-IX"), in un'ottica di armonizzazione con la legislazione dell'Unione Europea. Le nuove modifiche alle leggi ucraine sui brevetti hanno introdotto una serie di strumenti fortemente attesi, tra cui figurano: il diritto di proporre opposizioni contro le domande di brevetto (nei casi in cui un soggetto ritenga che la domanda di brevetto violi dei propri diritti), le istanze di opposizione post-concessione del brevetto, ed i certificati di protezione supplementare; strumenti che si andranno a richiamare in seguito.

In materia di Brevetti, a livello normativo, rivestono poi un ruolo di cruciale importanza anche le Convenzioni internazionali ed europee, fra cui meritano menzione:

- Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) del 1970;
- Accordi di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti (IPC Union) del 1971;
- Trattato sul Diritto dei Brevetti (Patent Law Treaty - PTL) del 2000 e,
- Ukraine – European Union Association Agreement, del 2017.

COME È POSSIBILE OTTENERE LA TUTELA DEL BREVETTO IN UCRAINA

Affinché le invenzioni ed i modelli di utilità siano tutelati in Ucraina, è necessario procedere con la registrazione degli stessi. La tutela del brevetto in Ucraina si ottiene quindi attraverso la registrazione del brevetto presso l'Ufficio Nazionale Ucraino della Proprietà Intellettuale e delle Innovazioni (UKRNOIPI).

La procedura è disciplinata da un decreto del Ministero dell'Istruzione e della Scienza dell'Ucraina, che stabilisce le regole per la redazione e il deposito delle domande.

Per ottenere la concessione di un brevetto in Ucraina, è necessario seguire i seguenti passaggi:

1) Presentare una domanda di brevetto presso l' UKRNOIPI, che gestisce il processo di registrazione dei brevetti in Ucraina. La domanda può essere inoltrata in formato cartaceo o elettronico, a discrezione del richiedente.
2) La domanda deve contenere una descrizione dettagliata dell'invenzione e soddisfare i requisiti di brevettabilità previsti dalla legge ucraina.
3) Versare la tassa di deposito, da pagare entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale termine è prorogabile, ma per un periodo massimo di sei mesi.
4) L'Ufficio esamina la domanda e, se ritiene che l'invenzione soddisfi i requisiti (formali e sostanziali), rilascia il brevetto.
5) Per mantenere il brevetto in vigore, è necessario pagare le tasse annuali richieste dall'Ufficio.

È importante notare che la registrazione del brevetto in Ucraina non offre automaticamente la protezione in altri Paesi. Se si desidera ottenere la tutela del brevetto in altri Paesi, è necessario presentare domande di brevetto separate in ciascuno di essi, oppure agire tramite la procedura internazionale PCT, sul cui funzionamento ci si soffermerà oltre. Fine modulo

L'ORGANO COMPETENTE PER LA REGISTRAZIONE

Sino al 7 novembre 2022, l'Organo competente per la registrazione dei brevetti in Ucraina era l'Ukrpatent. A seguito dell'entrata in vigore dell'Ordinanza del Consiglio dei Ministri dell'Ucraina n. 943-r, datata 28 ottobre 2022, le funzioni dell'Ukrpatent sono state trasferite all'Ufficio Nazionale Ucraino della Proprietà Intellettuale e delle Innovazioni (UKRNOIPI), quale ente che ora svolge le funzioni di Autorità nazionale per la Proprietà Intellettuale.

LE TIPOLOGIE DI BREVETTO

In Ucraina, la legge sui brevetti prevede la possibilità di proteggere le seguenti tipologie di invenzioni:

1) **Brevetto per invenzione:** questo tipo di brevetto protegge le invenzioni nuove e non ovvie, che hanno una base tecnica e sono destinate ad avere un'applicazione industriale. Quindi un'invenzione soddisfa i criteri di brevettabilità se è nuova, implica un'attività inventiva ed è atta a un'applicazione industriale.
2) **Brevetto per modello di utilità**: questo tipo di brevetto protegge i modelli di utilità, ovvero gli oggetti tecnici che sono nuovi e non ovvi, ma che differiscono dalle invenzioni per il loro livello di complessità. Quindi un modello di utilità, per essere brevettabile, deve essere nuovo e atto a un'applicazione industriale.

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

Per essere registrati in Ucraina, le invenzioni ed i modelli di utilità non devono contravvenire all'ordine pubblico, all'umanità o alla moralità e devono essere brevettabili.

Per poter registrare un brevetto in Ucraina, l'invenzione oggetto del brevetto deve soddisfare i seguenti requisiti di brevettabilità:

a) **Novità**: l'invenzione non deve essere nota al pubblico prima della presentazione della

domanda di brevetto in Ucraina. In altre parole, l'invenzione deve essere nuova ed originale.

b) **Attività inventiva:** l'invenzione deve implicare una evoluzione, un progresso rispetto allo stato dell'arte esistente nel campo tecnico in cui l'invenzione si colloca. In altre parole, l'invenzione deve essere non ovvia per una persona esperta nel campo tecnico in cui l'invenzione si colloca.

c) **Applicabilità industriale**: l'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale, ovvero deve essere utile ed avere un'applicazione pratica.

Inoltre, non possono essere registrati brevetti per invenzioni che riguardano il campo della scienza, della tecnologia e della salute che potrebbero essere dannose per l'ambiente, per la salute o per la vita delle persone o degli animali.

Discorso analogo si applica anche ai modelli di utilità: un modello di utilità deve essere nuovo ed atto ad un'applicazione industriale.

In altre parole, un'invenzione od un modello di utilità sono considerati nuovi quando non sono compresi nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica include tutte le informazioni disponibili al pubblico in qualsiasi parte del mondo prima della data in cui è stata depositata la domanda di brevetto o, se è stata rivendicata la priorità, prima della data di priorità.

Non sono invece brevettabili (l'elenco che segue non è da intendersi come esaustivo): le varietà vegetali e le razze animali; i metodi chirurgici o terapeutici per il trattamento di un corpo umano o animale e i metodi per la diagnosi di un corpo umano o animale; i processi di riproduzione di piante e animali che hanno una base biologica; le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i metodi di attività intellettuali, economiche e commerciali; le regole per l'esercizio fisico; i programmi informatici ed i metodi di presentazione delle informazioni.

Sono invece brevettabili, ad esempio, le composizioni chimiche ed i prodotti farmaceutici.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Per depositare una domanda di brevetto in Ucraina, è necessario presentare i seguenti documenti:

1) **Una descrizione**, contenente le informazioni dettagliate sull'invenzione e sul/i richiedente/i. Ossia una descrizione dell'invenzione (o del disegno industriale), che spiega in modo chiaro e dettagliato come funziona e come può essere utilizzata. Più nello specifico, la descrizione deve indicare innanzitutto il titolo dell'invenzione e deve contenere le seguenti parti: (i) il/i campo/i tecnico/i a cui si riferisce, (ii) l'antecedente artistico noto al richiedente con riferimento alle fonti di informazioni sulle invenzioni analoghe, (iii) il risultato che può essere ottenuto grazie all'invenzione, (iv) un insieme di rivendicazioni, ovvero una lista di dichiarazioni che definiscono il campo di applicazione dell'invenzione e delimitano l'ambito della protezione richiesta.
2) **Disegni o diagrammi** che illustrano l'invenzione (se necessari). In ogni caso, se presentati, i disegni devono essere riproducibili fotograficamente e se contengono più figure, quest'ultime devono essere numerate consecutivamente.
3) **Un Abstract** riassuntivo della descrizione dell'oggetto del brevetto.
4) **Una ricevuta di pagamento** delle tasse di deposito per la domanda di brevetto. Tale ricevuta può essere depositata entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di brevetto.
5) Per i richiedenti stranieri, **una procura notarile** che autorizzi un rappresentante ucraino ad agire in loro nome.
6) Se necessario, **una traduzione ufficiale** (asseverata) della domanda di brevetto in lingua ucraina.

È importante notare che la presentazione di documenti incompleti o errati può ritardare il processo di registrazione del brevetto o portare al suo rigetto.

Le domande di brevetti e tutta la relativa documentazione devono essere redatti in lingua ucraina. Per le domande depositate ai sensi del trattato di cooperazione in materia di brevetti

(PCT) – su cui si tornerà in seguito – deve essere presentata una traduzione in ucraino della domanda prima della scadenza del termine di 31 mesi che decorrono dal deposito.

Per le domande standard è possibile presentare la traduzione in ucraino entro due mesi dalla data di deposito; la domanda può essere pertanto depositata, in prima battuta, anche in lingua originale.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI BREVETTO

La domanda di brevetto può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia il diritto di proprietà intellettuale sull'invenzione oggetto del brevetto. In generale, il diritto di proprietà intellettuale spetta all'inventore o a coloro che hanno acquisito i diritti di proprietà intellettuale dall'inventore.

Gli stranieri possono depositare le domande solo mediante un avvocato ucraino specializzato in brevetti.

LA DOMANDA DI BREVETTO: DOMANDA TEMPORANEA E DOMANDA ORDINARIA

Esistono due tipi di domanda di brevetto in Ucraina: la domanda temporanea e la domanda ordinaria.

La domanda temporanea è una domanda di brevetto provvisoria che viene presentata per ottenere una data di priorità. In altre parole, la domanda temporanea viene presentata per garantirsi la priorità della data di deposito della domanda di brevetto definitiva. La domanda temporanea può essere presentata presso l' UKRNOIPI, o avanti qualsiasi ufficio brevetti nazionale o internazionale riconosciuto. La domanda ordinaria è la domanda di brevetto definitiva che deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda temporanea. La domanda ordinaria deve essere presentata presso l'Ukrpatent e deve contenere informazioni dettagliate sull'invenzione, tra cui la descrizione dettagliata dell'invenzione e le rivendicazioni di brevetto (*ut supra*).

LA PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

La procedura internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty) è un accordo internazionale che consente di presentare una domanda di brevetto unica che ha validità in più paesi del mondo. L'Ucraina è membro del Patent Cooperation Treaty (PCT) del 1970 dal 25 dicembre 1991 e la procedura PCT è stata infatti ratificata anche dalla Repubblica Ucraina e consente di presentare una domanda di brevetto internazionale presso l' UKRNOIPI.

La procedura PCT prevede che la domanda di brevetto venga presentata presso l'ufficio brevetti nazionale o internazionale riconosciuto dal PCT e che sia effettuato un esame preliminare internazionale della domanda. Successivamente, la domanda viene trasmessa agli uffici brevetti dei Paesi designati per l'esame nazionale.

ITER D'ESAME DELLA DOMANDA

L'esame della domanda di brevetto viene condotto dall'Ufficio Nazionale Ucraino della Proprietà Intellettuale e delle Innovazioni (UKRNOIPI) e si articola in tre fasi distinte:

a) **Esame preliminare**
   Questa fase riguarda esclusivamente la verifica di eventuali elementi classificabili come informazioni segrete di Stato.
   Se nella domanda non è indicata alcuna proposta di classificazione dell'invenzione o del modello di utilità come segreto di Stato, l'UKRNOIPI provvede comunque a esaminare se i materiali contengano informazioni tali da richiedere una classificazione.
   In caso affermativo, oppure se il richiedente propone tale classificazione, la documentazione viene trasmessa all'Esperto statale competente in materia di segreti, che deciderà sull'eventuale classificazione dell'oggetto.

b) **Esame formale**
   Questa fase serve a verificare la regolarità formale della domanda e include:

   1) L'attribuzione ufficiale della data di deposito;
   2) La verifica che l'oggetto rivendicato sia effettivamente un'invenzione o un modello di utilità ammissibile alla protezione brevettuale;

3) Il controllo del rispetto dei requisiti formali (lingua, formato, procura, ecc.);

4) La verifica della conformità della ricevuta di pagamento della tassa di deposito.

In presenza di irregolarità, il richiedente ha due mesi di tempo per correggerle. Il mancato adempimento nei termini comporta che la domanda si consideri non presentata.

Nota: Per i modelli di utilità, l'esame preliminare e quello formale sono sufficienti ai fini della concessione del titolo.

c) **Esame qualificativo (o sostanziale)**
Questa fase riguarda solo le invenzioni ed è finalizzata a verificare se l'oggetto rispetta i criteri di brevettabilità: novità, attività inventiva e applicabilità industriale.
L'esame non è automatico: deve essere richiesto espressamente dal richiedente o da un terzo, entro tre anni dalla data di deposito. Se tale richiesta non viene presentata, la domanda si considera ritirata.

Durante questa fase, l'Ufficio può chiedere:

1) l'integrazione con documenti aggiuntivi (es. stato della tecnica);

2) la modifica delle rivendicazioni, per consentire una valutazione conforme.

Se l'invenzione non soddisfa i requisiti, l'UKRNOIPI emette una comunicazione motivata di rigetto. Il richiedente ha due mesi per presentare osservazioni. In mancanza di risposte adeguate, può essere emessa una decisione definitiva di rigetto.

Al contrario, se l'invenzione è ritenuta conforme, viene approvata la conclusione positiva dell'esame e adottata la decisione di concessione del brevetto. Dopo il pagamento della tassa di registrazione, il brevetto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale, iscritto nel Registro nazionale e viene rilasciato il certificato ufficiale di brevetto.

DURATA DELL'*ITER* DI REGISTRAZIONE

In Ucraina, il processo di registrazione di un brevetto può richiedere da 1 a 3 anni a seconda della tipologia di brevetto richiesta e della complessità dell'invenzione. Nelle ipotesi in

cui vengano richieste (e quindi concesse) delle proroghe, le tempistiche potrebbero subire ulteriori incrementi. In linea generale, comunque, difficilmente l'iter di approvazione di una domanda di brevetto in Ucraina può superare i 4 anni (proroghe incluse).

La fase di esame sostanziale è certamente quella che richiede (generalmente) la maggior parte del tempo.

In ogni caso, l'iter di registrazione può essere accelerato attraverso l'utilizzo di procedure di esame prioritario o di richiesta di esame accelerato. L'esame accelerato di una domanda di brevetto è possibile presentando una petizione di trattamento accelerato e devono essere osservati i seguenti requisiti:

1) Pagamento di una tassa supplementare: il richiedente deve pagare una tassa supplementare per richiedere l'esame accelerato della domanda di brevetto.
2) Domanda di brevetto pubblicata: la domanda di brevetto deve essere stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Proprietà Intellettuali dell'Ucraina.
3) Requisiti formali: la domanda di brevetto deve soddisfare tutti i requisiti formali richiesti, come la descrizione dettagliata dell'invenzione e il pagamento delle tasse applicabili.
4) Nessuna richiesta di esame sostanziale precedentemente presentata: il richiedente non deve aver presentato alcuna richiesta di esame sostanziale precedentemente per la stessa domanda di brevetto.
5) Documentazione aggiuntiva: il richiedente deve presentare una motivazione per richiedere l'esame accelerato della domanda di brevetto e fornire documentazione aggiuntiva a supporto della richiesta.
6) Rispetto dei requisiti di brevettabilità: la domanda di brevetto deve soddisfare i requisiti di brevettabilità previsti dalla legge ucraina sulla proprietà intellettuale, ovvero deve riguardare un'invenzione nuova, comportare un'attività inventiva e essere suscettibile di applicazione industriale.

Inoltre, è importante notare che l'esame accelerato della domanda di brevetto non garantisce l'approvazione del brevetto e che la decisione finale sulla concessione del brevetto

spetta comunque all'Ufficio brevetti ucraino dopo l'analisi sostanziale della domanda di brevetto

DURATA DEL BREVETTO

In Ucraina, la durata del brevetto per invenzione e del brevetto per modello di utilità è di 20 anni dalla data di deposito della domanda. La durata della protezione per il certificato di registrazione del disegno industriale e per il certificato di registrazione della topografia di un prodotto a semiconduttore è di 15 anni dalla data di deposito della domanda.

COSTI DI REGISTRAZIONE

I costi per la registrazione di un brevetto in Ucraina variano a seconda della tipologia di brevetto richiesta e del grado di assistenza legale necessario. In generale, i costi includono le tasse di deposito della domanda, le tasse di esame sostanziale, le tasse di pubblicazione e le eventuali spese per l'assistenza legale.

Ulteriori differenze di costo sono dovute alle modalità di presentazione della domanda, ossia se la stessa viene depositata in maniera telematica o manuale. Naturalmente, nel primo caso, i costi saranno ridotti circa del 20%.

In ogni caso, di seguito si riportano i costi medi complessivi per la presentazione di una domanda di brevetto:

- Tassa di domanda: 1.600,00 UAH (circa 40,00 Euro)
- Tassa di esame formale: 1.320 UAH (circa 44,00 Euro)
- Tassa di esame sostanziale: 6.000 UAH (circa 148,00 Euro) per la prima classe di beni o servizi e 1.600 UAH (circa 40,00 Euro) per ogni classe aggiuntiva
- Tassa di registrazione: 6.600 UAH (circa 164,00 Euro) per la prima classe di beni o servizi e 3.300 UAH (circa 82,00 Euro) per ogni classe aggiuntiva
- Tassa per il rilascio: 100,00 Euro

I predetti costi possono subire delle variazioni a seconda che la domanda sia presentata telematicamente oppure in maniera cartacea.

All'elenco dei costi sopra riportati bisogna poi aggiungere i costi fissi annuali (sotto indicati in Euro), a cui si applicano le seguenti tabelle:

A. Brevetti per le invenzioni

Anni 1-2 (compreso)	13,00 (all'anno)
Anno 3	17,00
Anno 4	21,00
Anno 5	25,00
Anno 6	29,00
Anno 7	33,00
Anno 8	38,00
Anni 9-14 (compreso)	88,00 (all'anno)
Anni 15-20 (compreso)	158,00 (all'anno)

B. Brevetti per i modelli di utilità

Anni 1-2 (compreso)	13,00 (all'anno)
Anno 3	17,00
Anno 4	21,00
Anno 5	25,00
Anno 6	29,00
Anno 7	33,00
Anno 8	38,00
Anni 9-14 (compreso)	88,00 (all'anno)

Brevetti per i disegni industriali

Anni 1-2 (compreso)	5,00 (all'anno)
Anno 3	9,00
Anno 4	13,00
Anno 5	20,00
Anno 6	31,00
Anno 7	39,00
Anno 8	52,00
Anno 9	65,00
Anni 10-12 (compreso)	78,00 (all'anno)
Anni 13-15 (compreso)	144.00 (all'anno)

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI

La legge ucraina sui brevetti prevede una serie di violazioni che possono dar luogo a sanzioni civili e penali. Tra le principali violazioni di proprietà intellettuale in Ucraina si annoverano la produzione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di prodotti coperti da brevetto senza il consenso del titolare del brevetto, l'uso commerciale di un'invenzione senza l'autorizzazione del titolare del brevetto e la contraffazione di disegni industriali o di prodotti a semiconduttore.

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo ma non esaustivo, contenente le principali violazioni che la normativa sui brevetti in Ucraina prevede ed ostacola:

1) **Produzione non autorizzata:** La produzione di un prodotto che contiene un'invenzione brevettata senza il consenso del titolare del brevetto costituisce una violazione. Questa violazione si verifica anche quando l'entità o l'individuo utilizza l'invenzione per la produzione di un prodotto diverso da quello specificato nel brevetto.
2) **Vendita non autorizzata**: La vendita di un prodotto contenente un'invenzione

brevettata senza il consenso del titolare del brevetto costituisce una violazione. Questa violazione si verifica anche quando l'entità o l'individuo utilizza l'invenzione per la produzione di un prodotto diverso da quello specificato nel brevetto.

3) **Importazione non autorizzata**: L'importazione di un prodotto contenente un'invenzione brevettata senza il consenso del titolare del brevetto costituisce una violazione.

4) **Offerta di vendita**: L'offerta di vendita di un prodotto contenente un'invenzione brevettata senza il consenso del titolare del brevetto costituisce una violazione.

5) **Utilizzo non autorizzato**: L'utilizzo di un'invenzione brevettata senza il consenso del titolare del brevetto costituisce una violazione.

È importante notare che queste sono solo alcune delle tipologie di violazioni previste dalla legge ucraina sui brevetti e che esistono anche altre forme di violazione come la copia o la contraffazione del brevetto. In caso di violazione del brevetto, il titolare del brevetto può adottare azioni legali per tutelare i propri diritti.

AZIONI A TUTELA DELLE VIOLAZIONI

In caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale in Ucraina, il titolare del brevetto può intraprendere una serie di azioni legali per proteggere i propri diritti. Fra le tipologie di azioni previste dalla legge troviamo:

1) **Azioni civili**: il titolare del brevetto può avviare un'azione civile contro la parte che ha violato il suo diritto di brevetto. L'azione civile può comportare una richiesta di risarcimento danni, il divieto di utilizzo non autorizzato del brevetto e l'ordine di distruzione dei prodotti contraffatti.

2) **Azioni penali**: la legge ucraina sui brevetti prevede anche l'imposizione di sanzioni penali per la violazione dei diritti di brevetto. Le sanzioni penali possono comportare una pena detentiva, una multa o entrambe le

cose.

3) **Richieste di sequestro**: il titolare del brevetto può richiedere il sequestro dei prodotti contraffatti per impedire la loro commercializzazione e distribuzione.

4) **Misura cautelare:** il Tribunale, su istanza del richiedente, può emettere una misura cautelare che impedisce alla parte che ha violato il diritto di brevetto di continuare a utilizzarlo.

5) **Azioni di fronte all'Ufficio per la proprietà intellettuale**: l'Ufficio per la proprietà intellettuale può essere chiamato ad agire in caso di violazione dei diritti di brevetto, ad esempio con la revoca del brevetto o la sua limitazione.

6) **Azioni di fronte all'Autorità Antimonopolio**: in caso di violazione dei diritti di brevetto da parte di un'azienda, il titolare del brevetto può richiedere l'intervento dell'Autorità Antimonopolio per prevenire comportamenti anti-concorrenziali.

7) **Richiesta di risarcimento**: il titolare del brevetto può richiedere un'indennità per i danni subiti a causa della violazione dei diritti di brevetto.

L'Ucraina ha anche un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie legate ai diritti di proprietà intellettuale, che consente alle parti di risolvere le dispute in modo amichevole senza dover necessariamente ricorrere al tribunale. L'Ufficio Ucraino per la Proprietà Intellettuale offre anche una serie di servizi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui l'indagine sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, l'assistenza nella negoziazione di accordi di licenza e la collaborazione con le forze dell'ordine per combattere la contraffazione e la pirateria.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il trasferimento tecnologico si riferisce alla condivisione di conoscenze e tecnologie tra imprese, università e centri di ricerca. In Ucraina, le società e le istituzioni che possiedono tecnologie brevettate possono cederle ad altre società o istituzioni tramite accordi di

licenza o di trasferimento di tecnologia. Questi accordi prevedono il pagamento di una royalty al titolare del brevetto in cambio dell'utilizzo della tecnologia. Il trasferimento tecnologico è importante per promuovere l'innovazione e lo sviluppo economico in Ucraina, permettendo alle imprese di utilizzare le tecnologie brevettate per sviluppare nuovi prodotti o servizi. Inoltre, il trasferimento tecnologico può anche aiutare a migliorare la competitività dell'industria ucraina a livello internazionale, favorendo la cooperazione e lo scambio di conoscenze con altre imprese e istituzioni a livello globale.

In Ucraina, il trasferimento di un brevetto ad un'altra persona o entità (ad esempio un'azienda) può avvenire attraverso un atto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale.

L'atto di cessione deve essere redatto in forma scritta e firmato da entrambe le parti coinvolte nella transazione. Il documento deve contenere i seguenti elementi:

1) Identità e recapiti delle parti coinvolte nella transazione (cedente e cessionario);
2) Descrizione del brevetto oggetto di cessione, comprensiva di numero, data di concessione e tutti gli eventuali diritti accessori (ad esempio, diritto al rilascio di licenze o al pagamento di royalty);
3) Descrizione dei termini e delle condizioni della transazione, compresi i dettagli relativi al prezzo di cessione;
4) Data e luogo di sottoscrizione dell'atto di cessione;
5) Firma delle parti coinvolte o dei loro rappresentanti legali, se trattasi di persone giuridiche, enti, etc……..

Una volta redatto l'atto di cessione, questo deve essere registrato presso l'Ufficio ucraino per la proprietà intellettuale. La registrazione dell'atto di cessione trasferisce la proprietà del brevetto dal cedente al cessionario e, di conseguenza, tutti i diritti e le responsabilità relativi alla proprietà del brevetto sono trasferiti al nuovo titolare. Quest'ultimo acquisisce dunque tutti i diritti di proprietà del brevetto, tra cui il diritto di utilizzare, vendere o concedere in licenza l'invenzione protetta dal brevetto. In altre parole, il proprietario originale del brevetto cede i suoi diritti di proprietà al nuovo proprietario e non ha più alcun diritto sul brevetto, a meno che non sia stato stipulato diversamente tra le parti.

Infatti, è doveroso sottolineare che la cessione del brevetto comporta la necessità di concordare chiaramente tutti i dettagli della transazione e di redigere un atto di cessione completo e dettagliato per evitare eventuali malintesi o incomprensioni tra le parti, soprattutto per quanto riguarda la trasferibilità di eventuali obblighi di pagamento di tasse o di manutenzione del brevetto stesso.

Per questo motivo, è di estrema importanza che il cedente e il cessionario concordino chiaramente tutti i dettagli della transazione e che l'atto sia redatto in modo completo e non trascuri eventuali obblighi secondari che derivano dalla proprietà del brevetto oggetto di cessione.

LA DISCIPLINA DEI MARCHI IN UCRAINA

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'atto normativo principale che disciplina la tutela dei marchi in Ucraina è rappresentato dalla "Legge sulla protezione dei diritti sui marchi", in base al quale il marchio viene definito come un segno che consente di distinguere i prodotti ed i servizi di alcuni soggetti da quelli di altri.

Nell'ambito della politica del Governo ucraino volta ad armonizzare la propria legislazione con quella dell'Unione Europea, adottata in esecuzione dell'Accordo di Associazione UE-Ucraina, il 16 agosto 2020 sono entrate in vigore alcune modifiche rilevanti a questa legge, che hanno contribuito a perfezionare la coerenza giuridica del corpo normativo esistente ed hanno introdotto importanti novità in ambito di proprietà intellettuale. Tra queste, compaiono la possibilità di registrare i marchi sonori, i marchi collettivi e la previsione di una procedura di opposizione alla registrazione molto simile a quella prevista dall'Unione Europea.

Oltre alla legge principale, la normativa nazionale ed internazionale che deve essere presa in considerazione in materia di tutela dei marchi comprende:

- il Regolamento per la redazione e il deposito di una domanda di marchio, di una domanda di registrazione internazionale di un marchio e per lo svolgimento dell'esame di una domanda di marchio o di una registrazione internazionale di marchio con estensione all'Ucraina, approvato con Decreto del Ministero dell'Economia dell'Ucraina in data 6 agosto 2024;
- il Codice civile dell'Ucraina;
- l'Accordo di Associazione UE-Ucraina, del 2014;
- la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;
- l'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi;
- il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid;
- l'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (ICGS) ai fini della registrazione dei marchi, 1957-1977 (Accordo di Nizza);
- la Classificazione di Vienna, 1973.

COME È POSSIBILE OTTENERE LA TUTELA DI UN MARCHIO ITALIANO IN UCRAINA

Le vie per registrare un marchio italiano in Ucraina sono due, la prima delle quali è la via "internazionale", l'altra è rappresentata dal deposito "nazionale".

Per quanto riguarda la prima via, ed in estrema sintesi, essendo il Paese sottoscrittore dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi e del relativo Protocollo, l'impresa italiana potrà procedere all'estensione della registrazione di un marchio già registrato, tramite il sistema della World Intellectual Property Organization (WIPO). La domanda di protezione del marchio dovrà essere appunto basata su una precedente e corrispondente domanda o registrazione in Italia o in altro paese, oppure su di una precedente e corrispondente registrazione di marchio dell'Unione europea.

La presentazione della domanda di estensione può essere effettuata online presso il sito della WIPO, presso una Camera di Commercio Italiana oppure presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), qualora la corrispondente registrazione sia relativa a un marchio dell'Unione Europea. I summenzionati uffici provvederanno ad inoltrare la domanda alla WIPO a Ginevra, che a sua volta richiederà l'estensione della registrazione alle Autorità ucraine.

La seconda via percorribile è quella di richiedere la registrazione del marchio direttamente presso l'Ufficio Nazionale Ucraino della Proprietà Intellettuale e delle Innovazioni (UKRNOIPI), che conduce l'esame delle domande di marchio depositate e provvede alla registrazione.

In entrambi i casi, la protezione di un marchio è garantita per dieci anni dal deposito della domanda, rinnovabile alla scadenza di ulteriori dieci anni.

L'ORGANO COMPETENTE PER LA REGISTRAZIONE

A partire dal 8 novembre 2022, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza del Consiglio dei Ministri dell'Ucraina n. 943-r, datata 28 ottobre 2022, l'Ufficio Nazionale Ucraino della Proprietà Intellettuale e delle Innovazioni (UKRNOIPI), è divenuto l'organo competente a curare la registrazione dei marchi, svolgendo le funzioni di Autorità nazionale per la Proprietà Intellettuale.

COSA È REGISTRABILE COME MARCHIO

Come anticipato, in base alla Legge ucraina, qualsiasi segno o combinazione di segni può divenire oggetto di un marchio, a condizione che i segni siano **a)** idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una persona da quelli di altre persone e **b)** che siano idonei a essere riprodotti nel Registro dei Marchi, in modo tale che l'ambito della protezione legale concessa possa essere definita chiaramente. In particolare, i segni possono includere: parole; nomi personali; lettere; numeri; elementi figurativi; colori; la forma dei prodotti o del loro imballaggio e, infine, i suoni.

COSA NON È REGISTRABILE COME MARCHIO

Non è invece concessa tutela ai marchi che rappresentano o imitano:

- stemmi, bandiere e altri simboli statali;
- nomi ufficiali completi o abbreviati di Stati;
- emblemi e nomi abbreviati o completi di organizzazioni intergovernative internazionali;
- sigilli e timbri ufficiali di conformità, garanzia o collaudo;
- distintivi di enti od organizzazioni pubbliche.

Non è inoltre concessa la registrazione di marchi che:

- sono privi di carattere distintivo;
- sono costituiti esclusivamente da segni o dati descrittivi che, se utilizzati in riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce la domanda, indicano il tipo, la qualità, la composizione, la quantità, le proprietà, la destinazione d'uso, il valore, la provenienza geografica, il luogo e il momento della produzione o della vendita dei prodotti o della prestazione dei servizi;
- possono ingenerare confusione per quanto riguarda la natura, qualità o origine geografica dei beni o dei servizi a cui si riferiscono;
- possono essere fuorvianti con riferimento all'entità che fabbrica il prodotto o rende il servizio;

- sono costituiti esclusivamente da segni che rappresentano simboli e termini di uso comune;
- riproducono il nome di una varietà vegetale registrata in Ucraina o che è stata registrata in conformità a un accordo internazionale di cui l'Ucraina è parte prima della data di deposito della domanda di marchio;
- contengono indicazioni geografiche registrate o richieste di registrazione in Ucraina, o alle quali è già stata concessa tutela in conformità ad un accordo internazionale di cui l'Ucraina è parte.

Non è concessa tutela ai marchi che, alla data di deposito della domanda o alla data di rivendicazione della priorità, risultano identici o simili in maniera ingannevole, in misura tale da poter essere confusi o associati a:

- marchi registrati in precedenza o depositati per la registrazione in Ucraina a nome di un'altra persona, per prodotti e servizi identici o simili;
- marchi di altri soggetti, se questi marchi sono protetti senza registrazione, ma in base agli accordi internazionali di cui l'Ucraina è parte;
- nomi commerciali noti in Ucraina e appartenenti ad altri soggetti che hanno acquisito il diritto a tali nomi prima della data di deposito della domanda presso l'UKRNOIPI per prodotti e servizi identici o simili;
- marchi utilizzati da altri soggetti in un Paese straniero, se la domanda è depositata a loro nome da un agente o da un rappresentante di tali soggetti ai sensi dell'articolo 6-septies della Convenzione di Parigi, senza autorizzazione;

La registrazione non è inoltre concessa a marchi che riproducono:

- titoli di opere scientifiche, letterarie e artistiche conosciute in Ucraina o citazioni, senza il consenso dei titolari dei diritti d'autore o dei loro aventi causa; e
- cognomi, nomi, pseudonimi e ritratti di persone note in Ucraina, senza il loro consenso.

- i segni che violano le disposizioni previste dalla Legge “Sulla condanna dei regimi totalitari comunista e nazista in Ucraina e sul divieto di propaganda dei loro simboli". Invero, a seguito dell’aggressione subita dal Paese, i simboli della politica imperiale russa, come definiti dalla Legge dell’Ucraina “Sulla condanna e il divieto di propaganda della politica imperiale russa in Ucraina e sulla decolonizzazione della toponomastica”, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio.

SECONDARY MEANING

Non è concessa tutela ai marchi che sono generalmente privi di carattere distintivo.

Un marchio “debole” privo di carattere distintivo intrinseco, può tuttavia acquisire tale carattere grazie all’uso costante ed estensivo. Per dimostrarlo, è necessario presentare all’UKRNOIPI documentazione idonea a dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo e la notorietà del marchio nel mercato, con riferimento a specifici prodotti o servizi, precedentemente alla data di deposito della domanda.

L’*ITER* DI REGISTRAZIONE

L’iter che conduce alla registrazione del marchio si distingue in due fasi, la prima relativa all’esame formale della richiesta di registrazione, l’altra all’esame sostanziale.

a) **L’ esame formale:** durante questa fase, l’UKRNOIPI verifica se la domanda depositata è conforme ai requisiti formali della legge sui marchi, se il pagamento della tassa di deposito ufficiale è avvenuto (la tassa deve essere versata entro due mesi) e conferisce data certa al deposito della domanda. L’Autorità, inoltre, esamina l'elenco dei prodotti o dei servizi rivendicati per verificarne la conformità con la Classificazione di Nizza. Se necessario, l'esaminatore può richiedere chiarimenti, a cui il depositante deve fornire una replica entro due mesi dal ricevimento. Se la domanda depositata soddisfa tutti i requisiti, viene emessa una comunicazione di conclusione

della verifica formale e l'UKRNOIPI passa alla fase dell'esame sostanziale.

b) **Esame sostanziale:** in questa fase viene accertata la conformità del marchio rivendicato alle previsioni di Legge stabilite per l'accoglimento della domanda di registrazione. Se vi sono motivi per ritenere che il marchio rivendicato non soddisfi, in tutto o in parte, i requisiti di merito per la concessione della protezione, l'UKRNOIPI invia al richiedente un rifiuto provvisorio giustificato, con la richiesta di fornire una risposta motivata. Il richiedente ha due mesi di tempo per replicare (tre mesi per i marchi depositati attraverso il Sistema di Madrid), con la possibilità di prorogare questo termine di ulteriori tre o sei mesi. In caso di esito positivo della verifica sostanziale, viene emessa e inviata al richiedente la decisione di registrazione del marchio, a cui dovrà seguire da parte di quest'ultimo il pagamento delle tasse di registrazione e di pubblicazione, entro il periodo di tre mesi. Se necessario, il termine per il pagamento delle tasse può essere esteso di altri sei mesi, a condizione che la proroga sia richiesta l'UKRNOIPI prima della scadenza del termine stabilito. L'Autorità effettua quindi la registrazione del marchio, e procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e nel Registro online dei marchi. Il relativo certificato viene rilasciato entro un mese dalla registrazione del marchio.

DURATA DELL'*ITER*

La registrazione di un marchio in Ucraina richiede in media diciotto-venti mesi, se non ci sono opposizioni da parte di terzi.

In linea teorica, esiste la possibilità di attivare un procedimento accelerato "fast track", che ridurrebbe le tempistiche tra i sei e gli otto mesi che, però, alla luce del frangente attuale, non è operativo.

COSTI DI REGISTRAZIONE

Il costo medio per la registrazione di un marchio denominativo, figurativo o combinato a colori in una classe è di circa Euro 200,00. È richiesto il pagamento di una tassa aggiuntiva di circa Euro 15,00 nel caso in cui venga rivendicato un colore nell'immagine del marchio.

Alle spese di cui sopra, vanno eventualmente aggiunte quelle per l'assistenza legale di un avvocato o di un consulente.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE

Per registrare un marchio in Ucraina è necessario presentare un'apposita domanda, ovvero un insieme di documenti richiesti per l'emissione del certificato di registrazione. La domanda deve contenere:

- una richiesta di registrazione del marchio;
- un'immagine del segno per il quale si richiede la protezione;
- un elenco dei prodotti e dei servizi per i quali si richiede la registrazione del marchio, raggruppati secondo la Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai fini della registrazione dei marchi.

Inoltre, la domanda di registrazione di un marchio in Ucraina va corredata dalle seguenti informazioni e documenti:

- il nome e l'indirizzo del richiedente o dei richiedenti nella lingua d'origine e la loro traslitterazione in caratteri cirillici ucraini;
- un'immagine del marchio e una sua descrizione;
- un elenco dei prodotti/servizi secondo la classificazione aggiornata della Classificazione di Nizza, che deve essere tradotto in ucraino;
- nel caso in cui sia rivendicata la priorità del marchio in un altro Stato, il numero di registrazione e la data del marchio;
- una procura, che non è necessario sia legalizzata, nel caso in cui i richiedenti risiedano al di fuori dell'Ucraina ed esercitino i loro diritti attraverso un rappresentante

locale od un avvocato;

- la ricevuta di pagamento della tassa di deposito ufficiale.

L'OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

La domanda di registrazione di un marchio può essere oggetto di opposizione per impedimenti assoluti e relativi, da parte di chiunque.

L'opposizione effettuata da terzi contro la domanda di marchio/registrazione internazionale (o la sua successiva designazione) deve essere presentata al UKRNOIPI entro tre mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale.

Una volta presentata l'opposizione, al UKRNOIPI invia al richiedente una copia della domanda opposta. Il richiedente ha il diritto di presentare una replica agli argomenti esposti nell'opposizione entro due mesi dal ricevimento della stessa. Il richiedente può ignorare l'opposizione e lasciare la domanda invariata, apportare modifiche alla domanda o ritirarla.

Preme sottolineare che per il titolare di una registrazione internazionale, il termine per replicare all'opposizione è di tre mesi dalla data di invio della notifica dell'UKRNOIPI all'ufficio internazionale dell'OMPI sul rifiuto provvisorio della protezione, unitamente alla copia dell'opposizione.

A seguito dell'esame dell'opposizione, l'UKRNOIPI può emettere una delle decisioni elencate di seguito:

- concessione della protezione al segno soggetto per tutti i prodotti/servizi rivendicati;
- concessione della protezione al segno soggetto per solamente alcuni dei prodotti/servizi rivendicati; oppure
- rifiuto totale di concedere la protezione al segno soggetto.

Nel caso in cui l'UKRNOIPI emetta una decisione di concessione della protezione per tutti i prodotti/servizi o per una parte di essi, l'esame della domanda può essere sospeso per dare la possibilità all'opponente di impugnare

ulterioramente la decisione emessa presso la Commissione di ricorso.

LA REVOCA DI UN MARCHIO

La revoca della registrazione di un marchio può avvenire solamente sulla base della decisione di un tribunale, per uno dei seguenti motivi:

- il marchio registrato è divenuto un segno di uso comune per determinati prodotti o servizi;
- il marchio si è trasformato in un segno che può indurre in errore il pubblico, in particolare per quanto riguarda l'origine, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato;
- per cinque anni dalla pubblicazione, il marchio non è stato utilizzato in Ucraina per intero o per una parte dei prodotti o servizi a cui si riferisce.

Per la revoca del marchio la parte interessata deve avviare un procedimento giudiziario contro il titolare della registrazione contestata e la NIPA, sulla base di elementi seri che il promotore dell'azione avrà avuto cura di raccogliere prima dell'avvio del procedimento.

Se l'azione si basa sul fatto che il marchio contestato è stato trasformato in un segno che è diventato di uso comune per determinati prodotti e servizi, il titolare del marchio potrà fornire al tribunale prove che confermino che il marchio contestato possiede carattere distintivo.

Se viene invece contestato il mancato uso del marchio per un periodo di oltre cinque anni, il titolare potrà fornire al tribunale prove che confermino che il marchio è stato usato producendo copie di annunci pubblicitari, brochure, copie di contratti, fatture di vendita, documenti relativi all'uso del marchio in mostre o fiere.

Nel caso in cui il Tribunale di primo grado dovesse disporre la revoca del marchio, il titolare ha il diritto di ricorrere in Corte d'Appello. La decisione della Corte d'Appello potrà essere nuovamente impugnata in Corte di Cassazione.

Preme evidenziare che il marchio decade

automaticamente, senza la necessità di un intervento giudiziario, in caso di mancato pagamento della tassa di rinnovo, a seguito della scadenza del periodo decennale di registrazione.

IL TRASFERIMENTO DI UN MARCHIO O LA LICENZA

I diritti su di un determinato marchio possono essere ceduti per intero o solamente in relazione ad alcuni prodotti o servizi che il marchio tutela. La cessione è obbligatoriamente sottoposta a registrazione ed al pagamento della tassa ufficiale, presentando all'UKRNOIPI il contratto di cessione, la procura (se necessaria) e la ricevuta di pagamento della tassa ufficiale.

A differenza che nel trasferimento della titolarità di un marchio, la concessione di una licenza non è soggetta a registrazione obbligatoria. I diritti su un marchio possono essere licenziati a chiunque, in modo esclusivo o meno: una licenza esclusiva viene rilasciata ad un solo soggetto ed esclude la possibilità per il licenziante di utilizzare il segno e di concedere diritti su di esso a persone terze; quella non esclusiva, consente al licenziante di utilizzare il marchio in un campo limitato dalla licenza e di concedere i relativi diritti ad altre entità.

LE AZIONI A TUTELA DELLE VIOLAZIONI

I rimedi disponibili per la violazione del marchio sono svariati e comprendono la richiesta di risarcimento dei danni, la rimozione del marchio contestato dal prodotto o dalla sua confezione, la rimozione delle riproduzioni del marchio contestato, la rimozione dei prodotti contraffatti.

Nel caso in cui il titolare constati una violazione del suo marchio, prima di radicare un procedimento giudiziario, conviene che ponga in essere una serie di attività stragiudiziali, la prima delle quali consiste nell'invio di una lettera di diffida al trasgressore, con cui si intimi la cessazione della condotta illegittima. Solamente nel caso di un protrarsi della violazione, sarà opportuno rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ucraina. È bene ricordare che le azioni legali si prescrivono in tre

anni dalla data in cui l'attore è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione dei diritti sul marchio.

Competente a dirimere le controversie civili in questo ambito, è il tribunale commerciale del luogo in cui ha risiede il convenuto - nel caso in cui quest'ultimo sia una persona giuridica o un imprenditore - mentre è competente il tribunale civile del luogo del convenuto, nel caso in cui esso sia una persona fisica.

In primo grado, il processo, solitamente, dura dai quattro agli otto mesi. In secondo grado, dai quattro ai sette mesi. In ogni caso, nelle more del procedimento, l'Autorità Giudiziaria è sempre titolata ad emettere ingiunzioni preliminari nei confronti del violatore, nel caso in cui la violazione possa pregiudicare irreparabilmente i diritti dell'istante.

Oltre alla responsabilità civile, per la violazione di un marchio il Codice penale ucraino prevede anche responsabilità penali, quali sanzioni amministrative e la perdita del diritto di ricoprire determinate posizioni o di svolgere determinate attività. Vale la pena notare che la responsabilità penale sorge solo se i danni causati dalla violazione del marchio superano il controvalore di circa euro 800.

ITALIAN SOUNDING

L'*Italian Sounding* è un fenomeno assai frequente nel mondo e presente anche in Ucraina, che consiste nella commercializzazione di imitazioni di prodotti italiani, utilizzando marchi, denominazioni o immagini che evocano nel consumatore inesperto l'Italia.

In Ucraina è vietato l'utilizzo non autorizzato e la registrazione come marchi di emblemi, stemmi o altri simboli di Stati stranieri, nonché nomi ufficiali o abbreviati di altri Paesi, tra cui rientrano, quindi, quelli che possono riferirsi all'Italia come Stato. L'Agenzia ucraina per la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori, nel corso degli ultimi anni, ha adottato misure volte a rafforzare la lotta all'*Italian Sounding*, con riferimento alla contraffazione di prodotti alimentari ucraini che vengono commercializzati come beni di origine italiana.

IL NOME DI DOMINIO

In Ucraina qualsiasi persona fisica o giuridica può divenire titolare di un nome di dominio internet, precisato che un dominio di primo livello *".ua"* può essere registrato solamente da due categorie di soggetti: i proprietari di un marchio ucraino registrato tramite deposito nazionale o internazionale o i licenziatari dei diritti su di esso, il cui contratto di licenza sia stato debitamente registrato presso la NIPA.

Il requisito della registrazione di un marchio è stato stabilito alcuni anni orsono dalla legislazione ucraina al fine di evitare fenomeni di *cybersquatting*, ovvero la pratica di utilizzare un nome di dominio internet con l'intento di trarre profitto dall'avviamento di un marchio appartenente ad un terzo.

Per la registrazione del dominio è necessario contattare il *Registrar*, ovvero il fornitore dei servizi internet, pagando la relativa tariffa. Come anticipato, per quanto riguarda il dominio di primo livello *".ua"*, il richiedente dovrà fornire il certificato del marchio o un contratto di licenza registrato presso la NIPA. Il titolare del nome di dominio ha sia il diritto di utilizzarlo entro il periodo di assegnazione da parte del *Registrar* sia quello di trasferire i relativi diritti ad un altro soggetto,

Una valida alternativa al dominio di primo livello per le aziende italiane che non fossero (ancora) titolari di un marchio ucraino, può essere quella di acquistare un c.d. dominio di terzo livello, definito anche “sottodominio", che presenta comunque l’estensione finale”*.ua”*, tra cui, ad esempio:

- .*com.ua*: utilizzato dalle imprese commerciali;
- .*in.ua*: riservato alle persone fisiche
- .*org.ua*: riservato alle organizzazioni.

Preme sottolineare che il titolare di un marchio ha sempre la facoltà di avviare azioni legali contro colui che abbia registrato un nome di dominio identico o simile al marchio, pur non avendone i relativi diritti.

In caso di controversie tra più soggetti sulla titolarità di un nome di dominio di primo livello *".ua"*,

il ricorrente potrà attivare la procedura alternativa di risoluzione delle controversie presso il Centro di Arbitrato e Mediazione della WIPO, a cui l'Ucraina ha devoluto la competenza grazie all'adesione alla *Domain Name Dispute Resolution Policy* dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, beneficiando di tempistiche più rapide rispetto al canale giudiziario e di costi dal carattere più contenuto. İn particolare, per beneficiare della tutela del procedimento di composizione delle controversie, i nomi dovranno essere registrati sotto precisi domini, fra i quali a titolo esemplificativo: kyiv.ua, kiev.ua etc…

LA DISCIPLINA DEL DESIGN IN UCRAINA

IL DESIGN ED I MODELLI

Negli ultimi anni il termine "*industrial design*" è entrato sempre più nel linguaggio comune come espressione di tecnologia, di innovazione e soprattutto di arte. Per *industrial design* si fa riferimento alla progettazione di oggetti caratterizzati per linee, colori, forme e contorni e destinati ad essere prodotti industrialmente, ossia tramite macchine in serie.

In questo senso, la caratteristica principale del *design* è rappresentata dal fatto che deve essere considerato un elemento separato dalla produzione del bene. L'atto creativo di determinare e definire la forma e le caratteristiche di un prodotto, infatti, è precedente e separato dall'atto fisico della realizzazione del prodotto nel processo produttivo, che consiste esclusivamente nella replica automatizzata dell'oggetto in questione.

Ciò premesso, per disegno si intende la forma bidimensionale di un bene e per modello quella tridimensionale, forme direttamente ricollegabili all'aspetto esteriore e all'apparenza di un oggetto o a parti di esso, che necessitano di tutela affinché non vengano indebitamente utilizzate e riprodotte da terzi.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'atto normativo principale che disciplina in Ucraina la tutela dei disegni e dei modelli è la Legge "Sulla protezione dei diritti sui disegni e modelli industriali", a cui si uniscono le norme previste dal Capitolo 39 della Parte IV del Codice Civile ucraino e quelle del Capitolo 16 del Codice Commerciale.

L'Ucraina è altresì parte di convenzioni internazionali che prevedono norme sulla tutela dei disegni e dei modelli, quali:

- La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;
- La Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO);
- L' Accordo dell'Aia sul deposito internazionale dei segni e modelli industriali (Hague and Stockholm Acts) 1960-1967;
- L'Accordo di Locarno istitutivo di una

classificazione internazionale per disegni e modelli industriali del 1968.

LA REGISTRAZIONE DI UN DISEGNO O DI UN MODELLO IN UCRAINA

La registrazione di un disegno industriale in Ucraina può avvenire attraverso due canali distinti: quello nazionale e quello internazionale.

1) **Registrazione nazionale**

Il percorso nazionale prevede il deposito della domanda di registrazione — in formato elettronico oppure in presenza — presso l'Ufficio Nazionale Ucraino della Proprietà Intellettuale e delle Innovazioni (UKRNOIPI).

L'esame della domanda avviene secondo il seguente iter:

- viene attribuita la data di deposito in conformità alla normativa e ai regolamenti vigenti;
- viene verificato il pagamento della tassa di deposito, ai sensi delle disposizioni procedurali applicabili;
- la domanda è esaminata per accertare la conformità ai requisiti formali stabiliti dalla legge e dai regolamenti attuativi;
- se viene rivendicata una priorità, si verificano i presupposti per il suo riconoscimento e la relativa validità giuridica;
- viene effettuato un esame del disegno/modello per verificarne la conformità alle condizioni per l'ottenimento della protezione legale, fatta eccezione per i criteri di tutelabilità (che verranno analizzati separatamente).

L'esito finale dell'esame — per tutte le domande che non siano state ritirate o considerate tali — è formalizzato in un parere tecnico motivato. Sulla base di tale parere, l'Ufficio adotta una decisione motivata di accoglimento o di rigetto della domanda di registrazione del disegno.

2) **Registrazione internazionale**

Per quanto riguarda il canale internazionale, si applicano le disposizioni dell'Accordo dell'Aia sul deposito internazionale dei

disegni e modelli industriali, sottoscritto dall'Ucraina nel 2002. Questo sistema consente ai soggetti interessati di ottenere — attraverso una procedura semplificata — gli stessi effetti giuridici di una registrazione effettuata direttamente in Ucraina.
A differenza del sistema dei marchi internazionali, non è richiesto il previo deposito di una domanda nazionale.
Durata della protezione

La protezione conferita dalla registrazione di un disegno o modello dura 25 anni, ma è subordinata alla presentazione — da parte del titolare — di richieste di proroga al termine del 5º, 10º, 15º e 20º anno dalla registrazione.
Il disegno o modello non registrato beneficia comunque di una protezione limitata, valida per un periodo di 3 anni a partire dalla data di divulgazione al pubblico nel territorio ucraino.

L'ORGANO COMPETENTE PER LA REGISTRAZIONE

Sino al 7 novembre 2022, l'organo competente per la registrazione del design in Ucraina era il NIPO. A seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza del Consiglio dei Ministri dell'Ucraina n. 943-r, datata 28 ottobre 2022, le funzioni del NIPO sono state trasferite all'Ufficio Nazionale Ucraino della Proprietà Intellettuale e delle Innovazioni (UKRNOIPI), quale ente che ora svolge le funzioni di Autorità nazionale per la Proprietà Intellettuale.

TIPOLOGIE DI DISEGNI E MODELLI REGISTRABILI

L'oggetto di un disegno o modello può essere l'aspetto di tutto o di una parte di un prodotto risultante delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Il disegno e modello devono essere nuovi e possedere un carattere individuale.

Un disegno o modello è considerato nuovo se nessun disegno o modello industriale identico è stato divulgato/messo a disposizione della

collettività in precedenza.

Tale valutazione non è limitata al solo territorio dell'Ucraina.

Si ritiene che un disegno o modello che si intende registrare sia nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

Invece, con riguardo ad un disegno o modello industriale non registrato, si ritiene che il requisito della novità venga meno nel momento in cui quest'ultimo viene reso disponibile al pubblico per la prima volta.

I disegni e modelli industriali si considerano identici se le loro caratteristiche essenziali differiscono solo in dettagli minori.

Inoltre, nel determinare la novità di un disegno o modello, devono essere prese in considerazione tutte le domande da altri già depositate in Ucraina che abbiano dunque una priorità precedente e i cui documenti siano pubblicamente disponibili.

Non costituisce un ostacolo alla novità la divulgazione del disegno o modello nei dodici mesi precedenti la data di deposito da parte dell'autore.

Non sono invece registrabili:

- i disegni e modelli privi del requisito della novità;
- i disegni e modelli privi del requisito dell'individualità;
- i disegni e modelli che risultano essere incorporati in un prodotto composito ossia un prodotto che durante il suo utilizzo comune non risulti essere in alcun modo divisibile (si considera "uso comune" del prodotto l'uso da parte dell'utente finale, le attività di manutenzione o riparazione del prodotto non è non è considerato uso comune)
- le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto;
- i disegni che sono contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- prodotti di forma instabile come liquidi, gassosi, granulari o altre sostanze simili.

- le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto, le cui dimensioni e forme devono essere riprodotte con precisione affinché un prodotto possa essere collegato meccanicamente a un altro prodotto o collocato all'interno, intorno o ad un altro prodotto.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Gli autori di un disegno o modello, i loro aventi causa o cessionari, così come gli autori che hanno creato un disegno con un lavoro congiunto, hanno pari diritto di ottenere la registrazione.

Il diritto di ottenere la registrazione spetta al datore di lavoro se il disegno o modello è stato creato in relazione all'esecuzione di mansioni lavorative, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di lavoro.

La richiesta di registrazione deve essere presentata su un modulo preimpostato. Il documento deve essere redatto in lingua ucraina e deve contenere l'indicazione del nome, della cittadinanza e dell'indirizzo dell'autore.

La compilazione del documento deve avvenire tenendo conto della classificazione di Locarno (12° edizione).

I richiedenti che non risiedono stabilmente in Ucraina e quindi – ad esempio - le aziende stabilite in Italia, devono nominare un rappresentante, che sia un consulente iscritto presso i registri dell'UKRNOIPI, tramite sottoscrizione di procura da depositare presso l'ufficio.

È possibile effettuare domande di registrazione multipla: fino a 100 disegni per la singola domanda.

Se viene rivendicata la priorità, una copia della domanda precedente deve essere depositata presso l'UKRNOIPI entro tre mesi dalla data di deposito della domanda.

La domanda deve contenere una richiesta di registrazione di un disegno industriale (o di più disegni), un insieme di immagini del prodotto — che può trattarsi del prodotto reale, di un suo modello oppure di un disegno — in grado di fornire una rappresentazione completa del suo aspetto esteriore, nonché una descrizione del disegno industriale.

Ove necessario, la domanda deve essere integrata con ulteriori documenti, tra cui: una copia della precedente domanda e la sua traduzione in lingua ucraina; un documento che attesti la presentazione in esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta a livello internazionale di un prodotto che incorpora o utilizza il disegno industriale, anch'esso corredato da traduzione in ucraino; una ricevuta di pagamento della tassa di deposito in formato cartaceo; e una procura.

La domanda può inoltre includere disegni tecnici, una scheda tecnica del disegno, documentazione ergonomica oppure uno schema di layout.

DESCRIZIONE DEL DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Alla presentazione della domanda deve essere allegata anche la descrizione del disegno industriale che si intende depositare in lingua ucraina e la rappresentazione grafica dello stesso. Se la descrizione è fornita in una lingua diversa dall'ucraino, la traduzione può essere depositata entro due mesi dalla data di deposito.

La descrizione deve indicare in forma verbale l'aspetto esteriore di un disegno o modello rappresentato nelle illustrazioni.

La rappresentazione grafica deve avvenire tramite la produzione di immagini/fotografie idonee a dare un quadro completo e dettagliato dell'aspetto esteriore del prodotto.

ITER DI REGISTRAZIONE

I soggetti interessati, dovranno presentare la domanda di registrazione presso l'UKRNOIPI, corredata dalla documentazione indicata sopra. Nel caso in cui vengano riscontrati vizi formali, il richiedente sarà invitato a proporre rimedio entro due mesi. Se i vizi riscontrati non vengono sanati, la domanda si considera ritirata.

L'Autorità ucraina non effettua un esame sostanziale della domanda, ma si limita solamente alla verifica dei requisiti formali.

Se l'esame si conclude con esito positivo, l'ufficio ne darà comunicazione al richiedente, che dovrà pagare la tassa di registrazione entro tre mesi dal ricevimento della notifica.

A seguito dell'avvenuta concessione il disegno

industriale viene pubblicato nel Bollettino. La pubblicazione comprenderà anche una rappresentazione del design.

COSTI DI REGISTRAZIONE

Nella tabella sottostante sono indicati i costi di registrazione di un disegno. Le tariffe sono indicate nella valuta ucraina (UAH):

DOMANDA DI DEPOSITO – TASSA BASE	1.600,00 UAH	Ca. 40,00 Euro
DEPOSITO ONLINE	1.280,00 UAH	Ca. 32,00 Euro
OGNI DEPOSITO SUCCESSIVO AL PRIMO DESIGN	200,00 UAH	Ca. 5,00 Euro
OGNI DEPOSITO ONLINE SUCCESSIVO AL PRIMO DESIGN	160,00 UAH	Ca. 4,00 Euro
OGNI DEPOSITO SUCCESSIVO AL 10° DESIGN	700,00 UAH	Ca. 18,00 Euro
ONGNI DEPOSTO ONLINE SUCCESSIVO AL 10° DESIGN	560,00 UAH	Ca. 12,00 Euro
RICHIESTE DI MODIFICHE DELLA DOMANDA	1.600,00 UAH	Ca. 40,00 Euro
RICHIESTA DI PROROGA DI TERMINI FINO A 3 MESI	800,00 UAH	Ca. 20,00 Euro
RICHIESTA DI PROROGA DI TERMINI DA 3 A 6 MESI	1.600,00 UAH	Ca. 40,00 Euro
TESSE DI REGISTRAZIONE	100,00 USD	Ca. 2,50 Euro
TASSE DI PUBBLICAZIONE PER OGNI PROGETTO	300,00 UAH	Ca. 7,00 Euro
TASSE DI PUBBLICAZIONE DI OGNI RAPPRESENTAZIONE COLORATA DEL DISEGNO – TASSA AGGIUNTIVA	200,00 UAH	Ca. 5,00 Euro

TASSA DI MANTENIMENTO

È prevista una tassa di mantenimento annuale da pagare ogni anno all'anniversario della data di deposito.

Tuttavia, il primo pagamento delle tasse annuali di mantenimento deve essere effettuato contemporaneamente al pagamento della tassa di registrazione del disegno o modello e comunque entro e non oltre tre mesi dal ricevimento della decisione di concessione. Per le successive tasse di mantenimento il pagamento deve essere

effettuato entro i sei mesi precedenti la data di scadenza.

È previsto un periodo di tolleranza di sei mesi per il pagamento tardivo della tassa annuale di mantenimento, cui consegue il pagamento di una sovrattassa del 50%.

Nella tabella sottostante sono indicati gli importi relativi alle tasse di mantenimento. Le tariffe sono indicate nella valuta ucraina (UAH):

Anno	1°-2°	3°	4°	5°	6°
Tassa	300,00	600,00	800,00	900,00	1.200,00
Anno	7°	8°	9°	10°-12°	13°-15°
Tassa	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.400,00	4.000,00
Anno	16°-20°	21°-25°			
Tassa	4.200,00	4.800,00			

LA CESSIONE E LA LICENZA

Qualora successivamente al deposito il richiedente intenda cedere il proprio diritto su un disegno o un modello ad un altro soggetto, è necessario presentare all'UKRNOIPI la richiesta di registrazione del soggetto cessionario. La richiesta deve essere firmata sia dal cedente che dal cessionario.

Sarà altresì necessario registrare anche il relativo atto di cessione, contenente il riferimento al numero di registrazione del disegno o del modello.

La richiesta di registrazione di un contratto di cessione può essere presentata da una delle parti contrattuali e dovrà essere accompagnata da una copia originale del contratto ovvero da un estratto dello stesso, autenticato da un notaio.

Inoltre, il titolare di un disegno o modello può concedere a chiunque la licenza all'uso del disegno o modello industriale sulla base di un contratto. A differenza che nella cessione, il contratto di licenza non è soggetto a registrazione obbligatoria.

NULLITÀ E DECADENZA

Diversamente dai marchi, per i quali le controversie possono insorgere anche prima dell'avvenuta registrazione, i disegni ed i modelli possono essere contestati solamente a procedura conclusa, attraverso una domanda di nullità. Il disegno o modello industriale può essere dichiarato nullo attraverso un'azione giudiziaria con la conseguente decadenza della protezione, per i seguenti motivi:

- non conformità alle condizioni di registrabilità;
- le immagini del disegno industriale così come registrato contengono caratteristiche che non comparivano, alla data del deposito, nella domanda di disegno o modello;
- la domanda di disegno o modello è stata depositata in violazione dei diritti di un terzo.

È possibile chiedere ed ottenere l'annullamento parziale.

Inoltre, la registrazione del disegno o modello può essere annullata per non conformità ai requisiti di registrabilità, attraverso un procedimento di natura amministrativa avanti alla Chamber of Appea, che è un Organismo interno, non giudiziario (con la possibilità di impugnare ulteriormente la decisione della Chamber of Appeal avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria).

Si fa invece riferimento alla decadenza nel caso in cui un disegno industriale non venga utilizzato o venga utilizzato in modo insufficiente nel territorio ucraino in un periodo di tre anni successivo alla data di pubblicazione della registrazione. In questo caso, chiunque manifesti l'intenzione di utilizzare il disegno può rivolgersi ad un Tribunale, chiedendo la concessione dell'uso dello stesso, qualora il titolare della registrazione si sia rifiutato di stipulare un accordo di licenza.

VIOLAZIONI E TUTELE

La tutela di un disegno o modello copre esclusivamente le immagini del disegno o modello iscritte nel relativo registro di Stato.

La tutela comprende, tra l'altro, qualsiasi altro disegno o modello che, nella percezione generale dell'utente esperto, non differisca da quello registrato.

I seguenti atti, se compiuti senza il consenso del titolare del disegno o modello, si considerano contraffazione: fabbricazione di un prodotto con l'uso di un disegno industriale registrato, l'offerta di vendita, compresa la vendita via internet, la vendita, l'importazione e l'ulteriore messa in circolazione o l'immagazzinamento dei beni.

Un prodotto si considera fabbricato con l'utilizzo di un disegno industriale registrato se l'aspetto di tale prodotto o di una sua parte susciti nell'utilizzatore esperto la stessa impressione generale del disegno industriale protetto.

Non sono invece considerati atti di contraffazione: l'uso del disegno industriale nella costruzione di un veicolo straniero che sia entrato temporaneamente o accidentalmente nel territorio dell'Ucraina; l'uso senza fini commerciali; l'utilizzo esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e sperimentazione; l'uso in casi di emergenza (come disastri naturali, catastrofi, epidemie, etc….) a condizione che al proprietario venga corrisposto un equo indennizzo; l'uso a scopo illustrativo o educativo, previa indicazione della fonte dell'informazione e a condizione che tale utilizzo non sia in contrasto con le pratiche commerciali leali e non pregiudichino il normale sfruttamento del disegno o modello industriale; l'immissione in commercio dei prodotti con l'uso del disegno industriale se tali prodotti sono stati introdotti per la prima volta sul mercato dal titolare dei diritti o con il suo consenso.

In caso di violazioni da parte di terzi, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni e la cessazione della violazione, è possibile per i titolari del disegno o del modello adire le sezioni specializzate dei Tribunali civili al fine di ottenere provvedimenti cautelari per interrompere la violazione; il sequestro dei beni oggetto di violazione del diritto di disegno; il sequestro dei macchinari utilizzati per la fabbricazione dei dispositivi contraffatti; l'interruzione della distribuzione dei dispositivi contraffatti.

LA DISCPLINA DEL DIRITTO D'AUTORE IN UCRAINA

IL DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore, definito anche *copyright*, è lo strumento attraverso il quale vengono tutelate le c.d. "opere dell'ingegno umano" aventi carattere di creatività (contraddistinte, inoltre, da elementi quali la novità e l'originalità) e permette di attribuire all'autore/i delle stesse tutta una serie di diritti di carattere morale e patrimoniale.

Il diritto d'autore si applica, a mero titolo indicativo e non esaustivo, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, alla fotografia, alle opere letterarie, alle opere musicali, ai software, al know how e si caratterizza per essere un diritto territoriale: le leggi del luogo in cui viene utilizzata l'opera protetta da *copyright*, infatti, determinano se e come tale opera debba essere tutelata. Vi è poi una normativa sovranazionale che stabilisce e delinea una disciplina comune, accettata da tutti gli Stati aderenti alle Convenzioni Internazionali – multilaterali o bilaterali – che, nel corso del tempo, sono state stipulate.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In Ucraina, la fonte primaria che disciplina il diritto d'autore è la *'Legge sul diritto d'autore e diritti collegati'*, che protegge i diritti morali ed economici di creare e utilizzare opere scientifiche, letterarie e artistiche degli autori e dei loro aventi causa. I diritti degli artisti, interpreti, esecutori, dei produttori di media audiovisivi e delle emittenti di radiodiffusione sono protetti dai c.d. 'diritti collegati'.

La legge in questione riporta un elenco delle opere meritevoli di tutela, quali le opere scritte di narrativa, giornalistiche, scientifiche, i software, le banche dati, etc.... Tuttavia, l'elenco non è da considerarsi esaustivo, in quanto qualsiasi opera che soddisfi i requisiti di tutela indicati dalla legge possono beneficiare della protezione, anche se non risultano espressamente specificate da essa.

Con il chiaro intento di avvicinare la normativa ucraina a quella dell'Unione Europea, il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la legge 'Sul *copyright* e diritti connessi', che ha razionalizzato il quadro esistente, intervenendo sulla legge storica in materia di diritto d'autore, implementata successivamente dalla legge n.11319 del 16.08.2023 sulla "Procedure for State Registration of Copyright and Agreements Concerning

Property Rights to a Work".

Tra le novità di maggiore impatto, si segnala la disciplina sulle 'opere orfane', l'introduzione di una licenza generale per l'utilizzo dei diritti economici derivanti dalla pubblicazione in internet, l'introduzione di eccezioni in materia di sfruttamento delle opere creative e la previsione di diritti per la protezione di lavori creati con software e con intelligenze artificiali.

L'Ucraina è parte contraente di alcuni trattati e convenzioni internazionali, tra i quali la più importante è la Convenzione di Berna per la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche del 1886.

Dal punto di vista oggettivo, la Convenzione di Berna tutela le opere letterarie e artistiche, in generale. Sotto un profilo soggettivo, i criteri per tutelare le opere sono di tipo territoriale, e cioè dipendono dal rapporto che l'autore dell'opera ha con i Paesi aderenti alla Convenzione: sono soggette alla tutela offerta dalla Convenzione le opere, pubblicate e meno, di autori appartenenti a uno degli Stati aderenti; le opere pubblicate negli Stati aderenti, anche se gli autori non appartengono ad uno di essi; nei casi di autori non appartenenti ad uno Stato aderente e di un'opera non pubblicata in uno di essi, viene in rilievo la residenza abituale dell'autore.

Conseguentemente, grazie all'adesione alla Convenzione di Berna, le opere di autori stranieri vengono automaticamente protette in Ucraina, se l'autore è cittadino di uno Stato della Convenzione oppure se l'opera è stata pubblicata per la prima volta in un Paese ad essa aderente.

Sempre a livello internazionale, il diritto d'autore viene disciplinato nell'accordo TRIPS (accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale), che costituisce uno degli allegati all'atto costitutivo dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), di cui l'Ucraina è parte.

LA REGISTRAZIONE DELLE OPERE

Premesso che la tutela giuridica sorge direttamente nel momento in cui viene creata un'opera e che quindi non è richiesta alcuna formalità, secondo la 'Legge sul diritto d'autore e diritti collegati', è possibile registrare il proprio diritto d'autore in qualsiasi momento al fine di certificare la paternità dell'opera, il fatto che sia stata pubblicata, la data di pubblicazione o qualsiasi contratto relativo ai propri diritti nei confronti di un determinato lavoro.

La domanda di registrazione va presentata all'Ufficio Nazionale Ucraino della Proprietà Intellettuale e delle Innovazioni (UKRNOIPI), avendo a disposizione i seguenti dati:

- Nome completo, indirizzo e data di nascita dell'autore e del richiedente;
- Titolo dell'opera;
- Data di creazione;
- Un documento che certifichi che l'opera è stata pubblicata e la data della prima pubblicazione, se esiste;
- Un estratto dell'opera in formato cartaceo o elettronico;
- Una descrizione dell'opera;
- Un documento che confermi che il richiedente è titolare del diritto d'autore per quell'opera;
- Una procura, se richiesta (in caso di domanda depositata da un rappresentante).

Di norma, la procedura di verifica sui requisiti formali e l'emanazione del relativo certificato di registrazione da parte del UKRNOIPI richiede, in media, dai due ai quattro mesi. La registrazione prova inequivocabilmente che l'opera è stata completata alla data specificata e ne identifica l'autore.

DURATA DELLA TUTELA

In base alla legge, i diritti economici del copyright durano per tutta la vita dell'autore e, in seguito alla morte di quest'ultimo, per un periodo ulteriore di 70 anni. I diritti 'collegati' degli artisti, interpreti od esecutori sono protetti per 50 anni dalla data in cui l'interpretazione o esecuzione è stata registrata per la prima volta. I diritti dei produttori di fonogrammi o videogrammi sono protetti per 50 anni dalla prima pubblicazione del fonogramma (o videogramma), o dalla prima registrazione audio o video di un fonogramma (o videogramma), se quest'ultimo non viene pubblicato nell'arco di tale periodo. I diritti delle emittenti radiofoniche e televisive sono tutelati per 50 anni dalla data di prima diffusione della trasmissione.

COSTI DI REGISTRAZIONE

Le tariffe indicate per la registrazione e l'emissione di un certificato che attesti il diritto d'autore ammontano a circa Euro 3,00 (leggasi: tre) per le persone fisiche ed Euro 8,00 (leggasi:otto) per le persone giuridiche.

LE RESPONSABILITÀ

La violazione della proprietà intellettuale comporta, oltre a responsabilità civili, anche responsabilità di natura penale, premesso che è necessario che il violatore abbia causato un danno sostanziale e rilevante all'autore.

Sotto il profilo amministrativo, l'uso illegittimo di materiali coperti da 'copyright' comporta l'imposizione di una multa e la confisca dei beni prodotti illegalmente.

Il Ministero delle Finanze ucraino ha inoltre adottato una procedura che consente la registrazione presso le autorità doganali di riferimento dei beni coperti da diritto d'autore, che consente di bloccare l'esportazione o l'importazione nel Paese di opere intellettuali in violazione della normativa. I funzionari doganali sono così autorizzati a bloccare d'ufficio il passaggio di 'merci pirata', sia in caso di accertata violazione che in caso di semplice sospetto.

IL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'AUTORE

Come noto, il diritto d'autore include i diritti morali ed economici connessi a una particolare opera. L'autore non può cedere o trasferire i propri diritti morali ad altra persona o società. I diritti economici, invece, sono trasferibili ed includono il diritto esclusivo di utilizzare l'opera e comunque di sfruttarla economicamente e di consentirne o vietarne l'utilizzo. Tra i diritti economici rientrano la riproduzione, l'esecuzione o la diffusione dell'opera, le traduzioni, apportarvi modifiche od adattamenti, oppure la distribuzione, la dimostrazione o l'esposizione pubblica delle opere. Per utilizzare un'opera protetta è necessaria l'autorizzazione fornita dal titolare del diritto d'autore.

LA DISCIPLINA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN UCRAINA

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Le indicazioni geografiche sono i segni distintivi che individuano quei prodotti industriali, agricoli, alimentari, vitivinicoli, etc…., le cui qualità sono strettamente connesse all'origine geografica del prodotto. Le indicazioni geografiche, come noto, assumono rilevanza sia per i consumatori nelle proprie scelte di acquisto - effettuate in base al luogo di origine di un prodotto - sia per coloro che operano nella produzione o compravendita dei beni.

Dal 2017, con l'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione tra Unione Europea e Ucraina, nel Paese è garantita la protezione delle indicazioni geografiche di oltre 3.000 prodotti UE (dettagliatamente indicati negli Allegati XXII-C e XXII-D dello stesso), senza la necessità di una specifica procedura di registrazione. Più specificatamente, le indicazioni di cui sopra sono protette contro qualsiasi impiego commerciale nel Paese - diretto o indiretto - di una denominazione protetta per prodotti comparabili non conformi al disciplinare dell'indicazione geografica, contro qualsiasi usurpazione e imitazione, nonché qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore.

E' inoltre possibile fornire protezione giuridica ai prodotti UE non ricompresi nell'Accordo di Associazione attraverso la specifica procedura di registrazione interna delle indicazioni geografiche, secondo quanto previsto dalla Legge ucraina "Sulla Protezione delle Indicazioni Geografiche dei Beni".

In questo senso, preme specificare che, nel 2020, la Legge di cui sopra ha subito – allo scopo di allineare il quadro normativo ucraino a quello dell'Unione Europea – numerose modifiche, introducendo, tra l'altro, la distinzione tra indicazioni geografiche e denominazioni di origine. Nello specifico:

- per indicazione geografica si intende il nome di un luogo che identifica l'origine di un prodotto, la cui particolare qualità, reputazione o le altre caratteristiche sono riconducibili alla sua origine geografica, e per il quale almeno una delle fasi di produzione si svolge nella zona geografica delimitata;
- per denominazione di origine, si intende un nome che identifica l'origine di un

prodotto, le cui qualità o caratteristiche particolari sono attribuibili esclusivamente o essenzialmente a un particolare ambiente geografico con i suoi fattori naturali e umani, e le fasi di produzione del prodotto si svolgono tutte nella zona geografica delimitata.

LA TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE: LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE LOCALE

Come poc'anzi evidenziato, nel caso in cui i prodotti non rientrino tra quelli indicati dall'Accordo di Associazione tra l'Ucraina e l'Unione Europea, la protezione dell'indicazione geografica viene garantita – dall' Ordinamento ucraino - attraverso la procedura di registrazione presso l'Ufficio Nazionale Ucraino della Proprietà Intellettuale e delle Innovazioni (UKRNOIPI).

La domanda di registrazione dell'indicazione geografica deve includere i seguenti documenti ed informazioni:

- Un documento che indichi le caratteristiche del prodotto ed il suo legame con l'origine geografica: denominazione, descrizione del prodotto, una breve descrizione dei confini della zona geografica in cui il prodotto è fabbricato e/o lavorato;
- La documentazione comprovante che il prodotto oggetto della richiesta è già tutelato in Italia, con riferimento all'indicazione geografica;
- Specifiche del prodotto (proprietà, notorietà o altre caratteristiche del prodotto);
- Un documento che contenga informazioni sulle autorità competenti responsabili del controllo della conformità del prodotto alla specifica di prodotto.

I costi per la registrazione ammontano a UAH 4.000 per domanda, oltre al pagamento di una tassa di 200 USD per le entità stabilite all'estero, mentre di UAH 85 per i residenti in Ucraina.

L'UTILIZZO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Le persone – fisiche o giuridiche – ed i gruppi di persone – fisiche o giuridiche - che possono richiedere la registrazione di una indicazione geografica sono i seguenti:

- Un gruppo di soggetti che, nell'area geografica definita, produce prodotti od estrae e/o trasforma materie prime relative a prodotti le cui peculiarità e la cui notorietà sono attribuibili a tale area geografica. Questo gruppo di soggetti può avere qualsiasi forma di organizzazione;
- Una persona fisica o giuridica, alle seguenti condizioni:
  - se la persona fisica o giuridica è l'unica in una determinata area geografica che produce determinati prodotti o estrae e/o lavora determinate materie prime;
  - se l'area geografica in cui i prodotti vengono fabbricati, estratti e/o lavorati possiede caratteristiche che differiscono sensibilmente da quelle delle aree limitrofe, oppure le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti nelle aree limitrofe.
- Le associazioni dei consumatori;
- Le istituzioni direttamente collegate alla fabbricazione o allo studio dei prodotti, dei processi tecnologici o delle aree geografiche in questione.

LA REVOCA DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

La protezione giuridica di un'indicazione geografica nel Paese è valida a tempo indeterminato, ad eccezione dei casi di revoca anticipata, previsti e disciplinati dall'art. 21 della già menzionata Legge "Sulla Protezione delle Indicazioni Geografiche dei Beni" (reg. n. 6480) e successive modifiche. Più esattamente, la protezione giuridica di un'indicazione geografica può essere revocata nel caso in cui:

- un organismo appositamente autorizzato accerti che, a seguito del mutamento o della perdita di particolari fattori naturali e/o umani, caratteristici del territorio

geografico, è divenuta impossibile la produzione di beni conformi alle indicazioni previste nella registrazione.

- l'indicazione geografica non sia utilizzata per un periodo di 7 anni dalla data di pubblicazione della registrazione dell'indicazione geografica.

La registrazione in Ucraina di un'indicazione geografica relativa a un luogo situato in un Paese straniero, inoltre, viene revocata anche qualora sia venuta meno la tutela di tale indicazione nel Paese di origine.

L'UTILIZZO ILLEGITTIMO DI UN'INDICAZIONE E LE SANZIONI

Gli obiettivi principali della normativa in materia di indicazioni geografiche – sia quella derivante dall'Accordo di Collaborazione con l'Unione Europea, sia quella interna – sono certamente, oltre a quello primario di tutelare il consumatore, quelli di eliminare le frodi e – quindi, la vendita di prodotti contraffatti e/o di scarsa qualità – e le possibili forme di concorrenza sleale.

In questo senso, l'utilizzo illegittimo di un'indicazione geografica, assume rilevanza sotto innumerevoli punti di vista e, più esattamente: anticoncorrenziale, amministrativo e penale.

Procedendo con ordine, e posto che sulla base dell'Accordo di Collaborazione, la protezione giuridica di un'indicazione geografica in Ucraina deve essere garantita per mezzo di un intervento adeguato dell'Autorità, anche alle frontiere doganali, l'Autorità Garante della Concorrenza ucraina (il Comitato Antimonopolio) considera l'utilizzo *sine titulo* di un'indicazione geografica e/o di denominazione di origine come una violazione della legislazione sulla protezione dalla concorrenza. sleale. La sanzione, dal punto di vista concorrenziale, per l'utilizzo illecito di un'indicazione geografica e/o per la diffusione di informazioni fuorvianti, può ammontare fino al 5% del totale dei ricavi (ricavi) della impresa che commette la violazione, derivanti dalla vendita di prodotti per l'ultimo esercizio precedente l'anno in cui viene inflitta la sanzione.

ITA

ITALIAN TRADE AGENCY

Italian Trade Agency @ITAtradeagency

www.ice.it ITA-Italian Trade Agency @itatradeagency