

Intellectual
Property RightsTutela della
proprietà intellettuale

DESK

IPR Desk
World

Notizie dagli IPR Desk italiani nel mondo

Ministero
dello Sviluppo EconomicoAvv. Loredana Gulino, Direttore Generale per la Lotta alla Contraffazione -
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico

Verso la knowledge-based economy

SOMMARIO

1. IN PRIMO PIANO

Verso la knowledge-based economy - Il saluto del Direttore Generale, avv. Loredana Gulino

2. NEWS

Brasile/San Paolo: La perdita dei brevetti in Brasile**Corea del Sud/Seoul:** Registrato nuovo logo "Italia in Corea"**Vietnam/Ho Chi Minh:** Presunte contraffazioni scoperte a Ho Chi Minh**India/New Delhi:** L'India si prepara a far parte del Protocollo di Madrid

3. EVENTI

Cina/Canton: Seminario sulla nuova legge cinese in materia di brevetti**Cina/Hong Kong:** Hong Kong International Licensing Show 2010

4. NORMATIVE

Russia/Mosca: Note legali sui contratti d'agenzia**Turchia/Istanbul:** Più difficile mandare articoli falsi con la posta

5. UTILITIES

Russia/Mosca: Consigli pratici per aprire un ufficio a Mosca

6. CONTENZIOSI

Corea del Sud/Seoul: L'ETRI di fronte a due Corti Americane per violazione di brevetti**US/N.Y.:** Sentenza Microsoft

7. FOCUS

Cina/Shanghai: Caso Google**Cina/Hong Kong:** Licenza per i diritti di PI**Emirati Arabi/Dubai:** Il sistema della PI negli Emirati Arabi

8. STATISTICHE

Brasile/San Paolo: Classifica aziende leader in materia di brevetti**Turchia/Istanbul:** Rating internazionale Turchia 2009

Benvenuti nella Newsletter degli IPR Desk!

È con piacere che vi presento il primo numero di questo nuovo strumento di divulgazione della Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, pensato per offrirvi un'adeguata, mirata e puntuale informazione sull'importante e ottimo lavoro svolto a beneficio delle imprese dalla rete dei Desk presenti nel mondo per la tutela della proprietà intellettuale.

Questa Direzione vuole valorizzare un importante tassello dell'attività di rafforzamento della lotta alla contraffazione e della difesa della creatività italiana in ambito internazionale, e adotta quindi uno strumento corale e coordinato, qual è questa Newsletter, come veicolo di comunicazione tra la Direzione, la rete di uffici di assistenza all'estero e tutti gli utenti finali.

La Newsletter IPR DESK WORLD si inserisce nel programma di consolidamento della corporate identity dei Desk, connotati da una nuova immagine istituzionale e dall'imminente implementazione del nuovo sito web ad essi dedicato, online a breve.

L'obiettivo principale è una maggiore armonizzazione della comunicazione in termini di identità, globalità e istituzionalità; una rinnovata cura e attenzione verso gli utenti sui temi legati alla lotta alla contraffazione e alla proprietà intellettuale, e un giusto riconoscimento al ruolo chiave dei Desk in materia di tutela della proprietà intellettuale (IPR Desk). Un prezioso organismo di raccordo con le imprese italiane operanti all'estero, alle quali i Desk forniscono informazioni importanti, ed una prima assistenza legale in materia di proprietà intellettuale, tutela del Made in Italy, lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

Il lavoro dei Desk costituisce un importante strumento per comprendere i sistemi locali della proprietà intellettuale, per conoscere ed utilizzare le procedure e le pratiche necessarie alla prevenzione, per la difesa ed il ripristino dei propri diritti, quando questi sono stati violati. All'assistenza tecnica per la registrazione di marchi e brevetti, i Desk accostano poi il continuo monitoraggio del mercato locale, segnalando punti critici ed opportunità.

Queste funzioni attivate dalla Direzione sono ormai indispensabili all'interno della knowledge-based economy globale, nella quale noi operiamo, e rappresentano una componente essenziale del patrimonio delle imprese.

A tal proposito, desidero richiamare l'attenzione sul ruolo che le Newsletter dei singoli Desk, assieme a questa nuova Newsletter, svolgono all'esterno dei nostri circuiti d'ufficio, quando diventano fondamentale strumento di supporto e di divulgazione agli utenti. Attraverso la diffusione delle Newsletter dei Desk, promuoviamo una qualificata cultura della proprietà intellettuale, perché la stessa sia adeguatamente conosciuta, impiegata, assimilata, rispettata.

Una visibile evoluzione e un rilevante miglioramento che, visto il grado di innovatività, sono certa saprà suscitare l'apprezzamento di tutti gli utenti e di tutti voi.

Il Direttore Generale
(Avv. Loredana Gulino)

NEWS

LA PERDITA DEI BREVETTI

BRASILE, SAN PAOLO

La perdita dei brevetti in Brasile genererà un flusso di 320 milioni di euro

Il mercato dei farmaci generici in Brasile presenta possibilità di crescita ulteriori pari a circa 800 milioni di reais (circa 320 milioni di euro) nel periodo 2010/2011 a causa dei brevetti in scadenza nel periodo considerato. Nel 2009, in Brasile, le vendite totali di farmaci si sono attestate su un valore pari a 30,2 miliardi di reais (circa 12 miliardi di euro). Secondo dati della Pró-Genericos (Associazione Brasiliana delle Industrie di Farmaci Generici), il 15% di questa somma (pari a 4,5 miliardi di reais) ha riguardato farmaci generici. Per ogni 100 unità vendute nel paese, 20 sono del mercato dei generici, che presenta, quindi, un tasso di crescita del 20% annuo. Tra l'altro, quest'anno un farmaco dell'azienda americana Pfizer, il Lipitor (farmaco impiegato nella cura del colesterolo), uno dei più venduti al mondo, vedrà il proprio brevetto scadere il prossimo dicembre.

A tale riguardo, l'azienda era già riuscita ad estendere la validità di questo brevetto per ben due volte, poiché originariamente la prima scadenza era nel 2006, venne successivamente estesa a giugno 2009, per poi essere ancora posticipata a dicembre 2010. Le vendite di questo prodotto hanno movimentato un flusso di cassa pari a 250 milioni di reais (100 milioni di euro) nel paese.

Un altro campione di vendite è il Diovan, un farmaco che serve a curare l'ipertensione, uno dei pezzi forti dell'azienda svizzera Novartis. Il brevetto di questo farmaco scadrà in giugno. Tuttavia il farmaco maggiormente atteso dai laboratori generici, quello che si prevede la farà da padrone nelle vendite, è il Viagra, la pillola blu della Pfizer usata per la cura degli stati di impotenza sessuale. Sempre secondo dati della Pró-Genéricos, ci si attende che ben 25 farmaci vedranno i propri brevetti scadere entro il 2011, inclusi quelli che, nel frattempo, sono stati acquisiti dallo stato. La Legge sui Farmaci Generici (L. 9787/99) è stata promulgata nel 1999, sebbene i primi farmaci sono stati lanciati sul mercato nell'anno successivo, e si cominciarono a raccogliere dei risultati concreti a partire dal 2004.

Secondo un'analisi del Sindacato delle Industrie dei Prodotti Farmaceutici dello Stato di San Paolo (Sindusfarma), quando un farmaco vede il proprio brevetto scadere, il suo nuovo prezzo rappresenta il 65% rispetto a quello del marchio originale. Altri studi affermano, inoltre, che molti laboratori internazionali si stanno mostrando interessati ad investire nelle acquisizioni di compagnie nazionali specializzate nel settore dei generici, e in tal modo avrebbero la possibilità di fare profitti su entrambi i fronti.

Un'acquisizione tra le più recenti in questo settore riguarda l'acquisto, da parte della multinazionale francese Sanofi-Aventis, del laboratorio nazionale Medley, che è il maggiore dei laboratori impegnati nella produzione di farmaci generici.

da *Valor Economico*, 28 gennaio 2010

Corea del Sud, Seoul

Registrato nuovo logo *Italia in Corea*

Registrato presso l'Intellectual Property Tribunal del KIPO (Ufficio Coreano della Proprietà Intellettuale) il logo *Italia in Corea*.

Se il primo marchio italiano ad essere registrato nella Repubblica di Corea risale al 1956 (quello della mitica Vespa), una delle ultime domande di registrazione ad essere state accolte dal KIPO, il 15 febbraio 2008, è stata quella del logo *Italia in Corea*, presentata in nome e per conto dell'Ambasciata d'Italia, per la concessione di una registrazione in doppia classe, sia come business-emblem, che come marchio di servizio.

Italia in Corea è un logo che da circa due anni accompagna tutte le attività non-profit di promozione italiana in Corea, a livello culturale, scientifico ed economico, finalizzate a rafforzare la piena



NEWS

consapevolezza e ad accrescere l'apprezzamento generalizzato del vero, unico ed originale *Made In Italy* nell'opinione pubblica coreana.

Italia in Corea nasce da una straordinaria intuizione dell'Ambasciata d'Italia a Seoul, la quale ha inteso di racchiudere in questo logo il simbolo del legame e dell'amicizia tra Corea e Italia, come visivamente rappresentato dall'inconfondibile grafica del logo che raffigura colori, immagini e caratteri cari alla Repubblica di Corea come all'Italia. E questa simbolica fusione di parole e colori, proposta secondo un'interpretazione dinamica dell'architetto italiano Andrea Dichiara, ha costituito oggetto della richiesta depositata tecnicamente dall'IPR Desk di Seoul di fronte al KIPO, a nome e per conto dell'Ambasciata d'Italia in Corea del Sud nel febbraio del 2008.

A distanza di due anni, superati con pervercia ed ostinazione non pochi ostacoli tecnico-procedurali a seguito di rifiuti preliminari, documenti prodotti, repliche e argomentazioni addotte e, da ultimo, ricorsi di fronte all'Intellectual Property Tribunal del KIPO, l'IPR Desk di Seoul è riuscito nell'intento che si era dato all'inizio insieme all'Ambasciata d'Italia. L'IPT del KIPO, infatti, si è pronunciato favorevolmente alla registrabilità del logo.

La registrazione di *Italia in Corea* presso l'Ufficio Coreano della Proprietà Intellettuale, che concretamente verrà formalizzata tra la fine di maggio e l'inizio di giugno

prossimi, va ben oltre il mero deposito di un titolo presso il competente ufficio tecnico nazionale. Essa rappresenta il simbolo di un legame sempre più concreto e forte tra Italia e Corea.

Le argomentazioni fortemente sostenute dall'IPR Desk di Seoul di valutare *Italia in Corea* come il riflesso e l'immagine dei rapporti di amicizia e di collaborazione multisettoriale tra i due paesi, piuttosto che di esaminare il logo solo dal punto di vista tecnico-procedurale del Diritto Industriale, alla fine sono state accolte dall'IP Tribunal del KIPO. L'organo giudicante del KIPO le ha fatte sostanzialmente proprie riconoscendo a *Italia in Corea* quelle qualità estrinseche e quelle proprietà intrinseche in cui l'IPR Desk di Seoul e l'Ambasciata d'Italia hanno sempre creduto.

Ecco perché un merito particolare deve essere riconosciuto all'Ambasciata d'Italia in Corea del Sud che ha sostenuto costantemente in questi due anni, come del resto l'ufficio ICE in loco, l'attività dell'IPR Desk di Seoul, confermando la sua fiducia ed il suo supporto alla strategia adottata dal Desk, senza mai abbandonare l'ipotesi di registrazione, anche quando gli ostacoli sembravano insormontabili.

Senza dubbio, un nuovo successo del "Sistema Italia" nella Repubblica di Corea!

PRESUNTE CONTRAFFAZIONI SCOPERTE A HO CHI MINH

VIETNAM, HO CHI MINH

A metà gennaio 2010, l'Ufficio di Gestione del Mercato (UGM) di Città Ho Chi Minh ha scoperto un certo numero di lotti di abiti prodotti e contrassegnati con famosi marchi stranieri nel distretto di Binh Tan. Il team dell'UGM ha confiscato tutti gli oggetti presumibilmente contraffatti, inclusi 323 capi di abbigliamento e 1.400 etichette.

<http://www.nld.com.vn/20100124021259281POC1014/thu-giu-30-tan-hang-lau.htm>

Negli stessi giorni, l'UGM di Città Ho Chi Minh ha sequestrato un elevato numero di borse, cinture, portachiavi, ecc. aventi famosi marchi stranieri, messi in vendita presso Lucky Plaza di Città Ho Chi Minh. Si sospetta che si tratti di contraffazioni.

<http://www.laodong.com.vn/Home/Phat-hien-nhieu-diem-bay-ban-va-co-so-san-xuat-hang-hieu-co-dau-hieu-gia-mao/2010/171923.laodong>



NEWS

New Delhi, India

L'India si prepara a far parte del Protocollo di Madrid

Una delle due camere del Parlamento indiano ha recentemente approvato un progetto di legge che modifica la vigente normativa sui marchi per preparare l'India all'adesione al protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi. Ora il testo passa all'altra camera che dovrebbe approvarlo nei prossimi mesi.

Il protocollo di Madrid è un trattato internazionale adottato nel 1989 a Madrid che conta attualmente 84 paesi membri, tra cui USA, Unione europea, Cina e Russia. Fa parte del sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, che comprende l'accordo di Madrid del 1891.

Il vantaggio del sistema di Madrid per la registrazione dei marchi è che permette, attraverso una singola domanda, di chiedere la registrazione in tutti i paesi membri che si selezionano nella domanda, con costi ridotti, semplificazione delle procedure, possibilità di redigere la domanda in una sola lingua (inglese o francese).

Il testo approvato prevede adattamenti alla legislazione indiana vigente e alle procedure, mentre il Governo ha previsto misure organizzative, quali aumento del personale e miglioramento delle infrastrutture, per mettere gli uffici in condizione di far fronte all'incremento dei carichi di lavoro.

Una volta diventato legge, sarà possibile per le aziende italiane e straniere in genere registrare il proprio marchio anche in India presentando, tramite il proprio ufficio marchi nazionale, una sola domanda di registrazione che sarà valida per tutti i paesi che si sceglierà di indicare. Per le aziende che non dispongono di un indirizzo in India non sarà più necessario ricorrere al tramite di un agente locale, con una rilevantissima riduzione dei relativi costi.

L'India rappresenta un mercato potenziale enorme, con più di un miliardo di consumatori, sul quale è importante essere presenti.

Il futuro sistema quindi rappresenta un'opportunità unica, che va sfruttata tempestivamente.

Il Governo indiano prevede, infatti, all'avvio del nuovo sistema, un sensibile incremento delle domande di registrazione da parte di imprese estere, con conseguente riduzione dei marchi disponibili per la registrazione.

EVENTI

Cina, Canton

Nuova legge cinese sui brevetti

Il 16 dicembre 2009 si è svolto a Milano un seminario di presentazione della nuova legge cinese sui brevetti (Patent Law).

L'iniziativa, che ha avuto luogo presso la sede di Milano dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero, ha rappresentato una delle tappe europee del "road show" sponsorizzato dall'European Patent Office (EPO), in collaborazione con il China State Intellectual Property Office (SIPO) e IPR2 (Progetto UE-CINA in materia "IPR"). Nel corso del seminario, i funzionari SIPO hanno illustrato il "background" della legge e le recenti disposizioni introdotte. Il nuovo testo di legge è entrato in vigore il 1° ottobre 2009.

Esso è consultabile al link:

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zcfg/tfzg/zl/fljzfg/200812/t20081230_435796.html

Cina, Hong Kong

Hong Kong International Licensing Show 2010

Si è tenuta a Hong Kong dall'11 al 13 gennaio 2010 la Conferenza e Fiera Internazionale sulle Licenze.

L'evento è stato organizzato dall'Hong Kong Trade Development Council con l'obiettivo di assistere i licenzianti/

agenti licenzianti locali e internazionali a trovare partner in Asia, e in particolare nella Cina continentale e di fornire una piattaforma unica alle varie parti coinvolte nell'attività di licenza - tra cui licenzianti, licenziatari, agenti licenziatari, ideatori di marchi, ecc. - dove esporre nuovi servizi relativi a proprietà e licenze.

Quest'anno, oltre 100 espositori hanno partecipato con oltre 300 marchi e proprietà provenienti da numerosissime industrie, tra cui quella del tempo libero, dello sport e della moda.

Gli espositori provenivano da vari paesi e regioni, tra cui Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Cina continentale, Taiwan e Hong Kong.

Si sono svolte conferenze sulle licenze. Gli argomenti hanno spaziato dalla licenza di marchi agli strumenti base delle licenze, alla licenza per sport, tempo libero e alle procedure di registrazione di marchi e brevetti nella Cina continentale. Professionisti locali e internazionali del settore e proprietari di marchi hanno approfondito i recenti sviluppi e tendenze di questa industria e condiviso pareri ed esperienze nel Sud Est Asiatico e nella Cina continentale.



ASIAN OPPORTUNITIES
FOR GLOBAL BRANDS
國際品牌薈萃 亞洲授權商機

HKTDCC
Hong Kong International Licensing Show
香港國際專利授權展

10-12/1/2011

HKTDCC
香港貿易發展局

NORMATIVA

Russia, Mosca

Note legali sui contratti di agenzia

Il contratto di agenzia è regolato dal Capitolo 52 (art. 1005-1011) del Codice Civile della Federazione Russa.

L'articolo 1005 del Codice definisce quale contratto di agenzia, un contratto, a tempo determinato o indeterminato, in base al quale una parte (Agente), a fronte di un compenso, si assume l'onere di compiere atti giuridici e non, sulla base delle istruzioni del preponente.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato in forma scritta e contenga generiche obbligazioni per l'agente nel condurre transazioni a nome del preponente, quest'ultimo non può opporre a terzi l'assenza di requisiti di rappresentanza dell'agente nella transazione conclusa, a meno che non dimostri che la terza parte fosse a conoscenza di tali limitazioni.

Il contratto di agenzia (art. 1007 c.c.f.r.) può contenere disposizioni che obblighino il preponente a non concludere simili contratti con altri agenti per la medesima zona, ovvero a non effettuare direttamente nella medesima zona alcuna attività analoga a quella oggetto del contratto di agenzia. Analoghe disposizioni possono essere previste per l'agente, il quale può essere obbligato a non concludere con altri preponenti contratti analoghi che debbano essere eseguiti in una zona coincidente, in tutto o in parte, con quella indicata nel contratto.

Il committente è obbligato a corrispondere all'agente una provvigione, nella misura e con le modalità stabilite nel contratto. Qualora nel contratto non sia stabilito l'ammontare della provvigione e questa non possa essere determinata in base alle disposizioni del contratto, il corrispettivo dovuto all'agente verrà fissato con riferimento alla somma solitamente corrisposta in relazione a circostanze analoghe quanto ai prodotti, alle prestazioni o ai servizi (art. 424, terzo comma c.c.f.r.).

Se non diversamente previsto nel contratto (art. 1009 c.c.f.r.), l'agente ha il diritto di stipulare dei contratti di sub-agenzia con altri soggetti per l'esecuzione del contratto stesso, rimanendo responsabile nei confronti del preponente per l'operato del sub-agente.

Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 1010 c.c.f.r., il contratto di agenzia termina in conseguenza:

- del rifiuto di una delle parti di eseguire il contratto concluso a tempo indeterminato;
- della morte, incapacità o scomparsa legale dell'agente;
- dell'insolvenza dell'agente.

L'agente può agire: in nome proprio e per conto del preponente, o in nome e per conto dello stesso.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'articolo 1011 del Codice definisce, per i rapporti di agenzia, gli ambiti di applicazione delle regole del contratto di mandato (dogovor poruchenija) e del contratto di commissione (dogovor komissij).

In particolare, se non in contrasto con la regolamentazione prevista dal capitolo 52, se l'agente agisce in nome e per conto del preponente si applicano le regole previste nel Capitolo 49 (Contratto di Mandato), se agisce in nome proprio si applicano le regole previste dal Capitolo 51 del Codice (Contratto di Commissione).

Le principali differenze fra le due forme contrattuali sono riconducibili ai diritti ed agli obblighi derivanti da una transazione ed alle metodologie di esecuzione dei servizi di agenzia rispetto alle indicazioni del preponente.

Nel caso in cui l'agente operi in nome e per conto del preponente (fattispecie regolata dal Capitolo 49 – Contratto di Mandato), i diritti e le obbligazioni sono direttamente riconducibili a quest'ultimo (art. 971 c.c.f.r.)

Ne consegue un obbligo dell'agente a eseguire il mandato ricevuto (art. 973 c.c.f.r.) in accordo con le istruzioni del preponente. Tali istruzioni devono essere lecite, praticabili e concrete.

L'agente può derogare alle istruzioni, se necessario e nell'interesse del preponente, qualora non sia possibile interpellare in anticipo il preponente o l'eventuale richiesta non abbia avuto seguito in un tempo ragionevole.

Inoltre il preponente è obbligato a sottoscrivere una lettera di procura (power of attorney) a beneficio dell'agente per l'esecuzione delle azioni legali previste dal contratto di agenzia.

Nel caso del contratto di commissione (Capitolo 51), invece, l'agente risponde in proprio degli obblighi contrattuali anche se il preponente interviene direttamente nella transazione con i terzi (art. 990 c.c.f.r.).

Anche in questo caso vi è un obbligo professionale nel seguire le indicazioni del preponente, tuttavia lo spazio di azione è maggiore, e, ad esempio, nel caso in cui (art. 992 c.c.f.r.) l'agente abbia concluso una transazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle indicate dal preponente, il margine di profitto addizionale deve essere suddiviso tra le parti, a meno che il contratto non preveda diversamente.

Per ulteriori informazioni sul contratto di agenzia è possibile contattare l'IPR Desk di Mosca: iprdesk.mosca@ice.it

NORMATIVA

Turchia, Istanbul

Più difficile mandare articoli falsi con la posta

Secondo le previsioni della Convenzione Postale Universale non è possibile inviare articoli contraffatti o piratati tramite il servizio postale dei Paesi che sono membri della Convenzione.

La Convenzione è stata sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1979 e la Turchia ne è membro fin dall'origine.

Gli articoli contraffatti e piratati sono stati aggiunti alla lista degli articoli che non sono ammessi al servizio postale nel 2008, grazie alle richieste di Italia, Francia, Belgio, Olanda e Regno Unito.

La nuova disposizione (inserita nell'articolo 15, § 2.1.3) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.

Per assicurare l'efficacia della disposizione è importante trovare il sistema di rafforzare la cooperazione tra le dogane e le amministrazioni postali. A tal fine, la francese Groupe La Poste ha organizzato la prima conferenza globale su trasporti postali e contraffazione, che si è tenuta il 16 e 17 novembre 2009 a Parigi. Alla conferenza hanno partecipato operatori postali, autorità doganali, titolari di diritti e consumatori provenienti da 40 paesi.



UTILITIES

Russia, Mosca

Consigli pratici per aprire un ufficio a Mosca

La normativa russa offre alle aziende estere diverse forme legali per condurre affari nella Federazione Russa.

Una società straniera può:

- costituire una società di diritto russo. In tal caso la proprietà può arrivare fino al 100% del capitale, con alcune eccezioni. A titolo d'esempio, la partecipazione estera al capitale di società russe, nel settore della difesa, è limitato al 25%. Tra le diverse forme societarie, le più utilizzate dagli investitori stranieri sono:
 1. le società a responsabilità limitata (nell'abbreviazione russa OOO);
 2. le società per azioni chiuse (ZAO);
 3. le società per azioni aperte (OAO);
- aprire una filiale o un ufficio di rappresentanza.

L'art. 55 del Codice Civile della Federazione Russa definisce le filiali e gli uffici di rappresentanza come delle sub-divisioni di entità legali situate al di fuori del territorio in cui queste sono localizzate.

La filiale può, in linea di principio, svolgere tutte le funzioni della società madre, incluse quelle di rappresentanza.

L'ufficio di rappresentanza, invece, non può svolgere attività commerciale e può solamente rappresentare e proteggere gli interessi della società madre.

Le società generalmente utilizzano la filiale, o l'ufficio di rappresentanza, come primo passo per entrare nel mercato e avviare un'attività imprenditoriale.

Tali forme di internazionalizzazione presentano dei vantaggi e degli svantaggi rispetto alla costituzione di una società di diritto russo.

In particolare:

- La filiale e l'ufficio di rappresentanza possono essere facilmente finanziati dalla casa madre, attraverso trasferimenti monetari nel proprio conto corrente in Russia. Una società di diritto russo, invece, è considerata un'entità separata della società estera, e nessun trasferimento monetario è possibile senza un'adeguata motivazione commerciale. In tal caso, sarà necessaria la stipula di un contratto tra le due società, con le ovvie conseguenze dal punto di vista fiscale.
- Le procedure contabili delle filiali e degli uffici di rappresentanza sono estremamente semplificate.
- Filiali e uffici di rappresentanza non possono importare o esportare merci a proprio nome, tuttavia

possono incaricare un agente importatore o uno spedizioniere registrato, che effettuerà l'operazione per conto della società madre.

Prima che la società straniera possa avviare la sua attività in Russia per il tramite di una filiale o di un ufficio di rappresentanza, deve procedere alla registrazione degli stessi presso la Camera di Registrazione (State Registration Chamber) del Ministero della Giustizia, o, nel solo caso dell'ufficio di rappresentanza, anche presso La Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa.

Nel caso in cui l'ufficio sia costituito in aree diverse da Mosca e San Pietroburgo, ai fini dell'accreditamento, è necessaria anche un'autorizzazione delle autorità locali.

L'accreditamento di un ufficio di rappresentanza è concesso a tempo determinato (da 1 a 3 anni) e può essere esteso alla scadenza con una successiva richiesta.

Il numero massimo di impiegati che possono lavorare in tale unità è di cinque persone.

La durata massima dell'accreditamento di una filiale, invece, è di 5 anni. Anche in questo caso, all'approssimarsi della data di scadenza, è possibile richiedere un'estensione della durata.

Una volta accreditati presso la Camera di Registrazione Federale del Ministero della Giustizia, gli uffici di rappresentanza e le filiali possono essere inseriti rispettivamente nel "Registro Statale degli uffici di rappresentanza di società estere" e nel "Registro Statale delle filiali di società estere". Affinché l'unità sia totalmente operativa, inoltre, sono necessarie una serie di procedure di post accreditamento, tra cui la registrazione presso il Servizio statistico nazionale e le autorità fiscali.

Il certificato di registrazione conferisce alle unità lo status di uffici di rappresentanza/filiali ed è necessario per l'apertura di un conto corrente bancario e per tutte le procedure doganali e di rilascio di visti e permessi di lavoro.

L'autorizzazione per la costituzione di un ufficio di rappresentanza è generalmente rilasciata entro 21 giorni lavorativi, tuttavia è possibile richiedere una procedura di urgenza che prevede l'accreditamento entro 7 giorni lavorativi.

Tutti i documenti presentati alle autorità russe, incluse le eventuali traduzioni in lingua russa, devono essere sottoscritti da un notaio e apostillati.

UTILITIES

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ACCREDITAMENTO DI UN UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

- 1 Modulo di richiesta d'apertura firmato dalla persona autorizzata. Deve indicare il nome della società, la data di costituzione, l'indirizzo, l'attività, il motivo per la costituzione di un ufficio di rappresentanza ed i tempi di apertura, la presenza di eventuali partner russi e di progetti di sviluppo congiunti.
- 2 Estratto del Registro delle imprese ed altri documenti che confermino la registrazione della società estera, in accordo con la normativa del paese di registrazione.
- 3 Copia dello statuto della società estera.
- 4 Testo della delibera della società estera con la decisione di aprire l'ufficio nella Federazione Russa.
- 5 L'originale ed una copia certificata del regolamento/statuto dell'ufficio di rappresentanza.
- 6 Un certificato di solvibilità della società estera rilasciato dalla banca della stessa nel paese di origine (data non superiore a sei mesi).
- 7 Almeno due lettere di presentazione di partner russi.
- 8 Una copia certificata della Procura (General Power of Attorney) che autorizza il capo dell'ufficio di rappresentanza ad agire per conto della società madre.
- 9 Un documento che certifichi l'indirizzo dell'ufficio di rappresentanza nella Federazione Russa (lettera di garanzia o copia del contratto di affitto).
- 10 L'autorizzazione in originale emessa dalle autorità locali nel caso in cui l'ufficio di rappresentanza sia costituito fuori da Mosca o San Pietroburgo.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ACCREDITAMENTO DI UNA FILIALE

- 1 Modulo di richiesta d'apertura firmato dalla persona autorizzata. Deve indicare il nome della società, la data di costituzione, l'indirizzo, l'attività, il motivo per la costituzione di una filiale ed i tempi di

apertura, la presenza di eventuali partner russi e di progetti di sviluppo congiunti.

- 2 Estratto del Registro delle imprese e documenti che confermino la registrazione della società estera in accordo con la normative del paese di registrazione.
- 3 Copia dello statuto della società estera.
- 4 Testo della delibera della società estera con la decisione di aprire una filiale nella Federazione Russa.
- 5 L'originale ed una copia certificata dello statuto e regolamento interno della filiale.
- 6 Un certificato di solvibilità della società rilasciato dalla banca della stessa nel paese di origine (massimo sei mesi).
- 7 Una copia certificata della Procura (General Power of Attorney) che autorizza il capo della filiale ad agire per conto della società madre.
- 8 Una copia certificata della Procura (General Power of Attorney) che autorizza il beneficiario a rappresentare la Filiale presso la Camera di Registrazione Statale.
- 9 L'autorizzazione in originale emessa dalle autorità locali nel caso in cui la filiale sia costituita fuori da Mosca o San Pietroburgo.

PERSONALE STRANIERO DEGLI UFFICI DI RAPPRESENTANZA E DELLE FILIALI

La procedura di accreditamento del personale straniero è effettuata tramite le stesse autorità che hanno proceduto alla registrazione dell'unità operativa (Camera di Registrazione o Camera di Commercio della Federazione Russa).

L'accREDITAMENTO è obbligatorio per tutti gli impiegati stranieri di un ufficio di rappresentanza e di una filiale e, se richiesto, per i propri familiari.

I cittadini russi devono essere accreditati se ricoprono l'incarico di direttori delle unità.

L'accREDITAMENTO è concesso solamente ad un numero autorizzato di impiegati. In ogni caso non superiore a cinque nel caso di un ufficio di rappresentanza.

L'accREDITAMENTO, inoltre, è concesso per una durata massima pari a quella dell'ufficio, incluse le eventuali estensioni.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ACCREDITAMENTO DEL PERSONALE STRANIERO

- 1 Modulo di richiesta sottoscritto dal capo dell'ufficio di rappresentanza e regolarmente timbrato.
- 2 Copia del certificato di accreditamento dell'ufficio.
- 3 Curriculum Vitae dell'impiegato.
- 4 Copia del passaporto.
- 5 Due foto a colori.
- 6 Una copia certificata della Procura (General Power of Attorney) che autorizza il capo dell'ufficio di rappresentanza ad agire per conto della società madre.

Per ulteriori informazioni sulle procedure di accreditamento è possibile contattare l'ufficio Ice di Mosca: mosca@ice.it o visitare i siti web della Camera Federale di registrazione www.palata.ru e della Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa. www.tpprf.ru

CONTENZIOSI

Corea del Sud, Seoul

L'ETRI di fronte a due Corti Americane per violazione di brevetti

L'Istituto coreano di ricerca per l'elettronica e le telecomunicazioni (ETRI), nato nel 1976 grazie anche al finanziamento statale, è l'ente nazionale più grande e più importante dedicato allo sviluppo di tecnologie ICT in Corea.

Nell'agosto 2009, l'ETRI ha coraggiosamente avviato un'azione legale contro le principali aziende mondiali nel campo della telefonia mobile, tra cui Nokia e Motorola, accusate di utilizzare illegalmente tecnologie WCDMA ("wideband code division multiple access") coperte da brevetti ed impiegate sui cellulari di terza generazione. L'ETRI ha contestato tale violazione a diciannove (19!) società di telefonia mobile di fronte ad una Corte californiana. L'azione legale promossa dall'Istituto coreano segue una procedura analoga avviata nel 2008 in Virginia contro altre tre presunte violazioni.

Da fonti giornalistiche coreane, sembrerebbe che l'ETRI abbia già raggiunto un compromesso stragiudiziale con due (Apple e HTC) delle società citate, ottenendo il pagamento di 20 miliardi di Won come royalties. L'ETRI confida di raggiungere il ragguardevole ammontare di 300 miliardi di Won (267 milioni di USD) in royalties una volta concluse le cause in corso.

Sarebbero sette i brevetti specificamente rivendicati dall'ETRI nell'ambito dell'utilizzo di tecnologie WCDMA e CDMA2000 a basso consumo energetico. Queste tecnologie, adottate per la prima volta nel 2000 come standard internazionali per la c.d. "telefonia mobile di terza generazione", sono state brevettate presso l'Ufficio Americano Marchi e Brevetti (USPTO) tra il 1999 ed il 2003. L'ETRI afferma di essere detentore unico di questi brevetti, riflesso di tecnologie all'avanguardia impiegate da tutti i maggiori produttori di cellulari a livello mondiale.

da *The Korea Times*, 14 gennaio 2010

CONTENZIOSI

U.S., New York

Sentenza contro Microsoft

La sentenza della Corte Federale del Texas bandisce i prodotti Office 2003 e 2007 di Microsoft per violazione del brevetto sul software XML.

La Federal Circuit Court of Appeals del Texas si è espressa, in data 22 dicembre 2009, in favore della società canadese i4i sul caso che la vede contrapposta a Microsoft. La vicenda riguarda un linguaggio di markup noto come "Patent 449". Il verdetto conferma quanto già sostenuto in sede processuale nel maggio del 2009, laddove il tribunale del Texas aveva riconosciuto la titolarità del brevetto alla i4i (US Patent # 5.787.449, emesso nel 1998) ed aveva convenuto che Microsoft fosse incorsa in una violazione brevettuale sul software "Custom XML", che consente la manipolazione della struttura di un documento. Il giudice ha quindi bandito la vendita di Microsoft Word 2003 e 2007 (con un'azione definita nel diritto anglosassone "permanent injunction"), in quanto versioni che utilizzano la tecnologia "Custom XML", protetta dal brevetto di titolarità della società i4i. Per di più, la stessa Corte ha anche comminato una pena pecuniaria del valore di 290 milioni di dollari. Entrando nello specifico, bisogna chiarire che, solitamente, un documento elettronico consta di due parti distinte: un contenuto, ovvero il testo creato dall'utente nel documento, e la struttura, ossia il codice che consente al computer di riconoscere il significato del testo. I linguaggi standardizzati dei computer si avvalgono di metacodici, vale a dire di sistemi che, attraverso una lingua artificiale necessaria alla compilazione e interpretazione, consentono al computer di capire il significato di un documento. Un esempio è dato dal SGML (Standard Generalized Markup Language) o dalla sua versione semplificata, XML (Extensible Markup Language). Il brevetto oggetto della controversia fra le parti, anche noto come "449 patent", si intitola "Method and System for Manipulating the Architecture and the Content of a Document Separately from Each Other". È un linguaggio marcatore estensibile che consente di ampliare o controllare il significato di altri linguaggi marcatori, ovvero di creare nuovi linguaggi utili a descrivere documenti più strutturati, manipolando la forma ma non il contenuto del documento.

Word è un prodotto di Microsoft, tutelato da copyright e distribuito con licenza commerciale; trattasi di un programma di scrittura che permette di aprire e salvare i file in molti formati. Nel 2003 Microsoft lanciò la versione Word con capacità di pubblicazione XML, ripresa anche nella successiva versione 2007.



Microsoft®

In data 8 marzo del 2007, la i4i LP aveva già intentato una causa giudiziale nei confronti di Microsoft, ritenendola responsabile di violazione intenzionale del brevetto XML; la società americana si era difesa, asserendo che il brevetto fosse invalido. Dopo un processo durato sette giorni, la giuria emise una sentenza nella quale si stabiliva la validità del brevetto e un risarcimento di danni a favore di i4i pari a 200 milioni di dollari USA, rinviando il processo sulla condotta illecita di Microsoft.

La recente sentenza di Washington si colloca quindi nel più ampio dibattito internazionale sulla brevettabilità del software. Un punto dolente, sul quale esistono posizioni divergenti, come nel caso degli Stati Uniti e dell'Europa. La questione riguarda gli effetti che i brevetti sui software potrebbero produrre sia sul processo di innovazione, con il rischio di creare monopoli dove i grandi gruppi hanno un ruolo chiave, che sul proliferarsi di azioni legali in caso di violazione dei diritti connessi ai brevetti di software.

In caso di contenziosi per violazione del brevetto sul software, negli Stati Uniti è già previsto il ricorso al risarcimento pecuniario e/o alla "permanent injunction". Nel caso in questione, comunque, la rilevanza dell'azione intrapresa risiede nel fatto che, a differenza di altre società che usano i brevetti soltanto come titoli di scambio, dandoli in licenza a terzi per il conseguente sfruttamento commerciale, la società i4i vende prodotti software grazie ai suoi brevetti, da cui dipende la reputazione aziendale presso i propri clienti, nonché la riconoscibilità del loro brand.

da *The Wall Street Journal*, 23 dicembre 2009
http://www.i4i.com/collateral/08_12_09_release-judge_upholds_verdict_favoring_i4i_against_Microsoft.pdf

FOCUS

IL CASO GOOGLE

CINA, SHANGHAI

Mianmian vs. Google

Parti

La scrittrice Mianmian ha convenuto in giudizio Google davanti alla People's Court di Beijing Haidian per violazione del copyright. Si tratta della prima azione contro Google mai intrapresa da un'autrice cinese.

Violazione del copyright

Secondo quanto sostenuto dall'attrice, Google avrebbe riprodotto, in difetto d'autorizzazione, parte del contenuto dell'opera Yansuan Qingren nel proprio circuito "book research". Mianmian ha chiesto pertanto un risarcimento pecuniario di 61.000 RMB e le scuse pubbliche di Google.

Difesa del convenuto

Google ha prodotto il 15 novembre la prova della cancellazione del nome del libro dal proprio motore di ricerca. Tuttavia, parti dell'opera possono ancora essere visualizzate tramite parole chiave.

Google ha peraltro presentato due ricorsi alla Corte: nel primo, ha richiesto una proroga del termine per produrre documenti ed indicare mezzi di prova. Il termine fissato dalla Corte, scaduto nel corso delle festività natalizie, quando gli uffici della direzione di Google erano chiusi, sarebbe stato insufficiente per istruire compiutamente la difesa. La seconda istanza è stata presentata da Google affinché la causa non fosse discussa in pubblica udienza. Google sostiene infatti che la vertenza riguarda, tra le altre, informazioni altamente riservate e confidenziali relative alla propria biblioteca online.

Decisione della Corte

La Corte si è riservata sulle istanze di Google. L'azienda americana ha rifiutato di rilasciare commenti o dichiarazioni ufficiali.




FOCUS

LICENZA PER DIRITTI DI PI

CINA, HONG KONG

I diritti di proprietà intellettuale sono beni importanti che possono generare profitti per le aziende, e la loro concessione in licenza permette ai legittimi proprietari di capitalizzare le proprie creazioni. Questo articolo tratta gli aspetti legali dei contratti di licenza e offre consigli pratici sulla concessione di licenze di diritti di proprietà intellettuale a Hong Kong.

Requisiti legali

Possono essere concessi in licenza copyright (diritto d'autore), brevetti, marchi e design registrati. Le licenze d'uso dei diritti di proprietà intellettuale devono essere concesse per iscritto e firmate sia da chi concede (licenziante), sia dal beneficiario (licenziatario) del diritto, in modo che la portata della licenza e i diritti e doveri di ciascuna delle parti siano definiti in modo chiaro. Il contratto scritto serve a minimizzare eventuali contenziosi sulla licenza.

Per quanto riguarda i marchi, i brevetti e i disegni registrati, è altrettanto importante, specialmente per il licenziatario, che i contratti siano registrati presso le autorità competenti il prima possibile. In caso contrario, il contratto può essere inefficace nei confronti di terzi che potrebbero acquisire in buona fede un interesse in conflitto in quanto ignari dell'esistenza di un tale accordo.

Cosa si può concedere in licenza

Possono essere concessi in licenza marchi, brevetti e disegni registrati e anche i diritti per cui è stata fatta domanda di registrazione. Anche i marchi non registrati possono comunque essere oggetto di contratto e quindi può essere concesso in licenza quel valore aggiunto acquisito nel corso degli anni e costituito dalla buona reputazione del marchio stesso. Per quanto riguarda i diritti d'autore, possono essere concessi in licenza sia quelli già esistenti, sia quelli futuri. Possono anche essere concessi in licenza i diritti economici di un esecutore di un lavoro protetto da copyright.

Clausole del contratto di licenza

Generalmente un contratto di licenza include le seguenti clausole:

Portata dell'uso

Per il licenziatario, la portata dovrebbe essere la più ampia possibile, ma il licenziante potrebbe voler limitare lo scopo ai bisogni reali. In ogni caso, il diritto da concedere deve essere un diritto esclusivo goduto dal licenziante ai sensi della legge. Per esempio, il diritto esclusivo di copyright include la possibilità di fare copie, distribuirle al pubblico e renderle disponibili su internet. A tal proposito, occorrerebbe controllare le leggi applicabili quando si delinea la portata dell'uso.

Licenza esclusiva/non-esclusiva

Licenza esclusiva non significa che c'è un solo licenziatario. Significa che il licenziante non può più usare i diritti di proprietà intellettuale. Il licenziante deve quindi valutare attentamente se concedere un contratto in esclusiva.

Corrispettivo

Il corrispettivo da riconoscere può essere "una tantum" o, più comunemente, pagamenti periodici di royalties in percentuale alle vendite del licenziatario. In quest'ultimo caso, bisogna stabilire che il licenziatario fornisca periodicamente i risultati di vendita e aggiorni i libri contabili, affinché il licenziante possa ispezionarli.

Durata

La domanda da porre riguarda la miglior scelta tra la stipula di un contratto di licenza a tempo determinato, o la preferenza per una licenza a tempo indeterminato, utile ad esempio per l'uso di un software. Se si definisce un periodo determinato, le parti devono anche decidere se rinnovare automaticamente il contratto alle stesse condizioni, o rivalutare le condizioni prima del rinnovo. In tal caso, la durata dello stesso non deve superare la validità dei diritti trasferiti.

FOCUS

LICENZA PER DIRITTI DI PI CINA, HONG KONG

Limite geografico

Il licenziante può voler limitare le vendite in determinati paesi o regioni. Tuttavia, se si usa internet (per esempio per la pubblicità), diventa difficile imporre limiti geografici all'uso in licenza e diventa quindi più comodo utilizzare un contratto per tutto il mondo.

Garanzia

Al licenziante viene solitamente chiesto di garantire il suo diritto legale di concedere in licenza e che l'uso concesso al licenziatario non violi i diritti di terzi. In particolare, al licenziante potrebbe venir chiesto di assicurare che il licenziatario sia libero di usare qualsiasi diritto di terzi incluso nella proprietà intellettuale concessa.

Indennizzo

Nel caso in cui i danni risarciti per la violazione del contratto o le garanzie non fossero sufficienti, le parti possono in talune circostanze richiedere alla parte opposta un indennizzo, per esempio sotto forma di rimborso, per la violazione delle garanzie da parte del licenziante o violazione dei diritti di terzi da parte del licenziatario.

Rinuncia ai diritti morali

Gli autori di opere protette da copyright mantengono i diritti morali anche dopo che i diritti d'autore vengono concessi ad altri, in quanto i diritti morali non sono trasferibili. I diritti morali includono, tra gli altri, il diritto ad essere nominato come autore. Per ragioni pratiche, il licenziatario potrebbe richiedere al licenziante di rinunciare ai diritti morali dei lavori protetti da copyright coinvolti.

Riservatezza

Per prudenza, è meglio includere clausole di riservatezza che definiscano cosa significa informazione confidenziale e che sanciscano il diritto alla riservatezza, con indennizzo in caso di violazione

delle leggi sulla privacy di Hong Kong e clausole che garantiscano che i dipendenti e subfornitori del licenziatario rispettino anch'essi la suddetta clausola.

Sub-concessione o meno

Il licenziatario deve essere molto cauto nel concedere una licenza sublicenziabile, in quanto potrebbe essere difficile evitare che il sublicenziatario utilizzi la concessione ottenuta contro gli interessi del licenziante originale. Le sub-licenze potrebbero anche non rispettare le clausole di confidenzialità e potrebbero essere utilizzate per reati nei confronti di altri. D'altro canto, il licenziatario può aver bisogno di sublicenziare la licenza ai suoi appaltatori. In tali circostanze, la sublicenza dovrebbe essere preventivamente approvata dal licenziante e il licenziatario/sub-licenziante dovrebbe essere responsabile delle azioni del sub-licenziatario.

Cessione

Se un contratto di licenza può essere ceduto, il licenziante può avere dubbi sulla performance del nuovo licenziatario e il licenziatario può avere dubbi se il nuovo licenziante sia il legittimo proprietario e abbia il diritto di concedere la licenza. D'altro canto, le parti potrebbero voler stipulare un contratto di cessione che preveda, in caso di ristrutturazione aziendale, il trasferimento senza difficoltà della concessione di licenza. Le parti devono quindi valutare attentamente se è opportuno prevedere la cessione della concessione di licenza in base alle proprie esigenze commerciali.

Revoca

La violazione delle clausole del contratto di licenza e delle sue garanzie porta alla revoca immediata del contratto. Bisogna prevedere clausole che definiscano l'obbligo del licenziatario di restituire tutti i materiali forniti dal licenziante o i beni in eccesso prodotti sotto tale licenza. Inoltre, deve essere

FOCUS

LICENZA PER DIRITTI DI PI CINA, HONG KONG

esplicitamente previsto che talune clausole, come la confidenzialità, le garanzie e gli indennizzi, continuino ad essere applicabili anche dopo la revoca della licenza.

Giurisdizione

Alcuni diritti di proprietà intellettuale sono territoriali - per esempio i brevetti, i marchi e i design registrati - e tali diritti sono validi solo nella giurisdizione in cui sono stati registrati. Per esempio, un marchio commerciale registrato a Hong Kong non è automaticamente protetto come marchio registrato nella Cina continentale o in altre giurisdizioni. In tali circostanze, le giurisdizioni in cui i diritti sono applicabili devono essere scelte come foro competente.

Arbitrato

L'arbitrato è un modo di risolvere un contenzioso senza ricorrere in tribunale. Gli arbitrati si svolgono a livello privato, a differenza delle udienze pubbliche del tribunale, e possono quindi essere uno strumento adatto a coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza, per esempio riguardo agli emolumenti per concessione in licenza. Le procedure di arbitrato sono generalmente meno formali e più flessibili rispetto a quelle dei tribunali. Se le parti desiderano adottare una procedura di arbitrato in caso di contenzioso, è bene prevedere una clausola di arbitrato nel contratto di licenza.

Tassazione

Infine, ma altrettanto importante, prima di firmare un contratto di concessione in licenza, il licenziatario deve anche consultare gli esperti fiscali sulle implicazioni degli accordi. A Hong Kong non ci sono tasse o bolli specifici sulle licenze di per sé. Tuttavia, il compenso ricevuto grazie a una licenza d'uso di diritti di proprietà intellettuale può essere soggetto a tassazione a Hong Kong. Per questo motivo, i legittimi proprietari devono assicurarsi che gli accordi siano in linea con la propria pianificazione fiscale.

Conclusioni

I contratti di concessione in licenza devono essere redatti con cura e includere clausole soddisfacenti per entrambe le parti. Le parti devono inoltre prendere in considerazione le implicazioni fiscali della licenza e registrare le licenze presso le autorità competenti.

FOCUS

IL SISTEMA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEGLI EMIRATI ARABI

EMIRATI ARABI, DUBAI

La registrazione dei brevetti.

La "Patent Law" negli Emirati Arabi Uniti.

La tutela di brevetti, disegni industriali e progetti negli Emirati Arabi Uniti è assicurata dalla UAE Federal Patent Law No. 31 del 2006 (che ha emendato la Federal Law No. 17 del 2002) e dalle sue Norme di attuazione (Implementary Regulations).

Al pari delle legislazioni di altri Paesi, la legislazione emiratina appare nelle sue previsioni piuttosto elaborata e relativamente complessa.

Definizioni contenute nell'art. 1 della Federal Patent Law No. 31/2006:

State: Emirati Arabi Uniti.

Ministry: Ministero dell'Economia.

Administration: Amministrazione della Proprietà Industriale, del Ministero delle Finanze e dell'Industria ed i suoi uffici negli EAU.

Deed of protection: un documento che indica la "registrabilità" (patentability) dell'invenzione, del disegno industriale o del progetto emesso dalla competente Amministrazione. Detto documento può essere reso nella forma della *letters patent, utility certificate o certificate of registration*.

Invention: qualsiasi idea innovativa relativa ad un prodotto o ad un metodo di produzione oppure l'applicazione di un know-how che porta a soluzioni pratiche di un problema tecnico.

Know-how: informazioni, dati o conoscenze di natura tecnica, acquisite attraverso la professione, che risultano nella pratica applicabili.

Letter Patent: un documento ufficiale, rilasciato dall'Amministrazione della Proprietà Industriale in nome dello Stato emiratino, che garantisce la protezione di un'invenzione.

Utility Certificate: un documento ufficiale, rilasciato dall'Amministrazione della Proprietà Industriale in nome dello Stato emiratino, per un'invenzione che si ritiene non sia stata frutto di uno sforzo intellettuale sufficiente, atto a garantire la *letter patent*.

Registration Certificate: un documento di protezione emesso per un Industrial Design dall'Amministrazione della Proprietà Industriale.

Industrial Drawing: ogni innovazione creativa di linee o colori per la quale un prodotto può essere usato nell'industria o nell'artigianato.

Industrial Design: ogni forma tridimensionale innovativa che può essere usata nell'industria o nell'artigianato.

INVENZIONI BREVETTABILI E MODELLI DI UTILITÀ.

Un brevetto può essere registrato per ogni nuova invenzione che risulti da un'idea originale, o da un miglioramento originale, o da un'invenzione già protetta da brevetto. Inoltre, per ottenere la registrazione del brevetto, è necessario che la nuova invenzione, comunque originatasi, sia fondata su principi scientifici e sia capace di uso industriale. In questi casi sarà rilasciata una *letter patent* (art. 4 Federal Law n. 31/2006).

In alternativa, un certificato di utilità (*utility certificate*) sarà rilasciato nel caso di nuove invenzioni che, sebbene non sufficientemente originali, siano capaci di applicazione industriale (art. 5 Federal Law n. 31/2006).

FOCUS

II SISTEMA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEGLI
EMIRATI ARABI.
EMIRATI ARABI, DUBAI

INVENZIONI NON BREVETTABILI

Ai sensi dell'art. 6 della citata Legge Federale n. 31/2006, non sono brevettabili o registrabili:

- le ricerche botaniche e zoologiche, i processi biologici per la produzione di piante ed animali, i processi e prodotti microbiologici;
- le invenzioni chimiche, alimentari, i prodotti medici ed i composti farmaceutici, a meno che non siano prodotti attraverso speciali prodotti chimici;
- i principi e le scoperte scientifiche;
- le invenzioni relative alla difesa nazionale;
- le invenzioni o lo sfruttamento di ciò che potrebbe essere pregiudizievole all'ordine pubblico, alla morale o alla difesa.

PREUSO

L'art. 17 della citata Legge Federale n. 31/2006 prevede che una persona che in buona fede produca prodotti, usi il metodo oggetto dell'invenzione o intraprenda seri passi per la produzione o l'uso negli EAU dei detti prodotti alla data o anteriormente alla richiesta di registrazione, sarà titolare dei diritti e delle azioni previste dall'art. 15 della legge medesima attribuiti al titolare della *letter patent*.

PERIODO DI VALIDITÀ

Il periodo di validità di registrazione di un brevetto è di 20 anni, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di registrazione (art. 14 Federal Law n. 31/2006).

Un certificato di utilità che attesti l'avvenuta registrazione di un Design avrà invece la durata di 10 anni dalla data di presentazione dell'applicazione (art. 14 Federal Law n. 31/2006).

Il periodo di protezione per Industrial Drawings e Designs è di 10 anni dalla data in cui la richiesta di registrazione è presentata (art. 49 Federal Law n. 31/2006).

CONCESSIONI GOVERNATIVE (Fees)

Ai sensi del Decreto Ministeriale No. 11 del 1993, le seguenti fees dovranno essere pagate per il rilascio dei sottoindicati documenti all'Amministrazione come più avanti individuata:

- domanda per l'ottenimento del Certificato di Protezione:
 - › AED 400 (natural person);
 - › AED 800 (company);
- domanda per l'ottenimento di copia del Certificato di Protezione:
 - › AED 200 (natural person);
 - › AED 400 (company);
- rinnovi:
 - Secondo anno:
 - › AED 400 (natural person);
 - › AED 800 (company).

Dal terzo al ventesimo anno la fee sarà incrementata gradualmente di 20 AED l'anno.

(continua sul prossimo numero)

STATISTICHE

Brasile, San Paolo

Classifica aziende leader in materia di brevetti

A fine novembre 2009, l'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) ha reso disponibile un parziale bilancio del numero dei depositi di brevetti; tra i 137 paesi disponibili, il Brasile arretra dal 24° al 25° posto per numero di domande di brevetto con validità internazionale. In Brasile, la protezione dell'invenzione a livello internazionale è stata resa più facile da maggio 2009, quando l'Istituto Nazionale per la Proprietà Industriale (INPI) è entrato nel processo della brevettazione internazionale secondo il Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (PCT – sigla in inglese), che permette di depositare il brevetto in seno all'OMPI con conseguente validità in tutti i paesi firmatari.

Questa nuova misura ha di fatto reso più pratico per le imprese brevettare i propri prodotti in più paesi. Nonostante, però, una maggiore efficacia, fino a novembre 2008 sono stati depositati 355 brevetti presso l'OMPI tramite il sistema del PCT, a fronte dei 472 del 2008. Il direttore della Gestione Interna dell'INPI, Sergio Paulino, afferma che, nonostante il dato numerico sulla crescita dei depositi dei brevetti riferito al 2009 sia negativo, la crescita relativa può risultare positiva se si considerano fattori come la grave crisi economica dell'anno appena trascorso, ed il paragone con i tassi di crescita dei depositi effettuati in altri paesi, la cui media per il 2009 è - seppure leggermente - inferiore rispetto a quella brasiliana. Tra il 2000 e il 2008, il numero dei depositi di brevetti internazionali brasiliani è cresciuto del 164%, passando da 178 a 355. Nello stesso periodo, il numero totale a livello mondiale è cresciuto del 75% (erano 93.243 nel 2000, a fronte dei 113.642 nel 2008). Per gli specialisti, il ridotto numero di depositi di brevetti in confronto ad altri paesi si deve anche a fattori culturali, come la scarsa conoscenza circa i benefici della brevettazione di un'invenzione, e una certa tendenza a nascondere le scoperte, mantenendole come segreti industriali.

È comune l'opinione che il non brevettare non significhi necessariamente che non si sta innovando. Mentre, da anni, sono gli Stati Uniti i leader incontrastati nel ranking mondiale, il Brasile negli ultimi anni rimane dietro a paesi come il Sudafrica, l'Irlanda, Singapore e gli altri paesi Bric (Russia, India e Cina). A parere dell'INPI, la riduzione del numero di depositi di brevetti è dovuta piuttosto alla crisi internazionale che si è

fatta sentire nei vari paesi. Il numero dei prodotti creati in un paese e che sono tutelati dai brevetti è uno degli indicatori del livello di innovazione delle imprese.

Per quanto riguarda il Brasile, sono le multinazionali che guidano la classifica dei depositi di brevetti presso l'OMPI: Whirpool (al primo posto) e Sprinter Carrier (al secondo posto). Spicca però il terzo posto dell'Università Statale di Campinas, seguita dall'Embraer, dall'Università del Minas Gerais (UFMG), Petrobras, Walter Santos Júnior, Vale e Gerdau. Sempre secondo l'INPI, nell'anno considerato, circa il 40% dei depositi internazionali sono stati eseguiti dalle università, ritenute i centri, assieme agli istituti di ricerca, che generano più tecnologia.

Per gli specialisti del settore, diversificare il paniere dei prodotti esportati e investire in una politica di sviluppo industriale, potrebbero rappresentare il mezzo di incentivazione per le imprese a brevettare di più.

Ranking aziende brasiliane per numero di depositi nel paese (fino al 2008)

	Aziende Brasiliane	Numero deposito di brevetti
1°	Unicamp	191
2°	Petrobrás	177
3°	Arno	148
4°	Multibras	110
5°	Semeato	100
6°	Vale do Rio Doce	89
7°	Fapesp	83
8°	Embraco	81
9°	Dana	71
10°	UFMG	66

STATISTICHE

Ranking paesi non residenti (Unione Europea) –
periodo 2003/2007

	Paese	Deposito di brevetti per paesi UE
1°	Germania	8.321
2°	Francia	4.776
3°	Svizzera	4.064
4°	Paesi Bassi	2.549
5°	Italia	2.063
6°	Regno Unito	1.952
7°	Svezia	1.801
8°	Belgio	746
9°	Spagna	679
10°	Austria	362

Ranking paesi non residenti (mondo) – periodo
2003/2007

	Paese	Deposito di brevetti per paesi mondo
1°	Stati Uniti	26.670
2°	Germania	8.321
3°	Francia	4.776
4°	Svizzera	4.064
5°	Giappone	3.802
6°	Olanda	2.549
7°	Italia	2.063
8°	Svezia	1.801
9°	Corea	1.423
10°	Canada	909

da Folha de S.Paulo, 14 gennaio 2010

STATISTICHE

Turchia, Istanbul

Rating Internazionale Turchia 2009

Flash:

Il Rapporto Globale sulla Competitività 2009-2010 (*The Global Competitiveness Report 2009-2010*), pubblicato dal World Economic Forum ad ottobre 2009, giudica la Turchia carente in merito alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale.

Fra i 133 paesi considerati dallo studio, la Turchia si posiziona all'89° posto nella sezione "property rights" ed al 105° posto nella sezione "intellectual property protection".

IPR DESK WORLD

In collaborazione con tutti gli IPR Desk italiani nel mondo:

BRASILE - San Paolo

Responsabile Desk: Giuseppe OLIVA
Contatti: e-mail iprdesk.sanpaolo@ice.it

CINA

Canton

Responsabile Desk: Luigina CIRONE
Contatti: e-mail iprdesk.canton@ice.it

Hong Kong

Responsabile Desk: Graziano SEVERINI
Contatti: e-mail: iprdesk.hongkong@ice.it

Shanghai

Responsabile Desk: Emilia BRUNI
Contatti: e-mail iprdesk.shanghai@ice.it

COREA DEL SUD - Seoul

Responsabile Desk: Giosafat RIGANÒ
Contatti: e-mail iprdesk.seoul@ice.it

EMIRATI ARABI UNITI - Dubai

Responsabile Desk: Antonio Maria VARVARO
Contatti: e-mail iprdesk.dubai@ice.it

INDIA - New Delhi

Responsabile Desk: Roberto GERMANI
Contatti: e-mail iprdesk.newdelhi@ice.it

RUSSIA - Mosca

Responsabile Desk: Maurizio FERRI
Contatti: e-mail iprdesk.mosca@ice.it

STATI UNITI - New York

Responsabile Desk: Donatella IARICCI
Contatti: e-mail iprdesk.newyork@ice.it

TURCHIA - Istanbul

Responsabile Desk: Tiziana VECCHIO
Contatti: e-mail iprdesk.istanbul@ice.it

VIETNAM - Ho Chi Minh

Responsabile Desk: Martino CASTELLANI
Contatti: e-mail iprdesk.hochiminh@ice.it

Sottoscrizione

Per richiedere la newsletter, inviate una e-mail al seguente indirizzo:

dglc-uibm.iprdesk@sviluppoeconomico.gov.it

oppure contattate il numero: +39.0647055725

Cancellazione

Per cancellarsi, inviate una e-mail allo stesso indirizzo, indicando "cancellazione" nell'oggetto.



Intellectual
Property Rights

Tutela della
proprietà intellettuale

DESK