



ITALIAN TRADE AGENCY

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



Ministero dello Sviluppo Economico



COME TUTELARE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN TURCHIA



SCHEDA TECNICA | BREVETTO

PROTECTED

LAW

SOMMARIO

1. Definizione	5
2. Normativa locale	5
3. Accordi internazionali	5
4. Cosa è brevettabile nel Paese	5
5. Requisiti di brevettabilità	6
6. Documenti a corredo della domanda.....	6
7. Iter d'esame	6
8. Durata.....	6
9. Domande provvisorie di brevetto	7
10. Procedura internazionale PCT.....	7
11. Simbologia	7
12. Ciclo completo per ottenere un brevetto	8
13. Quanto costa brevettare.....	8
14. Tutela.....	10
15. Trasferimento tecnologico	11
16. Metodi contrattuali comuni di trasferimento tecnologico: cessione e licensing	11

1. DEFINIZIONE

L'invenzione definisce creazioni intellettuali a contenuto tecnologico che prescindono dalla loro appartenenza ad uno qualsiasi dei settori della tecnologia e la cui portata è quindi di carattere generale e tendenzialmente riferibile a tutti i settori. L'invenzione è comunemente definita come *"idea di soluzioni di un problema tecnico"* mentre i modelli di utilità sono nuovi trovati destinati a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego intervenendo sulla forma delle macchine o parti di esse, degli strumenti, degli utensili e degli oggetti di uso in genere.

2. NORMATIVA LOCALE

Normativa turca per i brevetti e modelli di utilità e' la Legge N.6769 (sostituendo il Decreto Legge 551/95).

La nuova legislazione turca sulla proprietà industriale, di origine dal *acquis* Europeo, è entrata in vigore nel 10 gennaio 2017, unificando la legislazione frammentata sulla proprietà industriale in un'unica legge. La nuova normativa prevede un aggiornamento significativo al riguardo l'importazione del nuovo *acquis* Europeo e strutture più efficaci per la protezione.

3. ACCORDI INTERNAZIONALI

Gli accordi internazionali che la Turchia fa parte sono:

- Trattato di Washington del 1970 (Patent Cooperation Treaty)
- Regolamento di attuazione del Patent Cooperation Treaty
- Convenzione Europea sui Brevetti del 1972
- Regolamento di attuazione della Convenzione Europea sui Brevetti
- Accordo di Strasburgo relativo alla Classificazione Internazionale dei Brevetti del 1971
- Accordi TRIPs
- Convenzione di Parigi

4. COSA È BREVETTABILE NEL PAESE

L'ordinamento turco tutela le invenzioni industriali attraverso il diritto di brevetto (per i modelli di utilità si parla di certificato); diritto che si esplica nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto.

Le idee che non possono essere considerate invenzioni e quindi tutti ne possono liberamente fruire sono: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori; le presentazioni di informazioni che non hanno un carattere tecnico; i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Come tutelare la proprietà intellettuale in Turchia

5. REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

Il brevetto per invenzioni industriali e il certificato per modelli di utilità vengono rilasciati dall'Istituto Brevetti Turco (TPE) sul presupposto che l'opera inventiva risponda a tre requisiti fondamentali: novità, originalità e applicabilità industriale; due per i modelli di utilità visto che non è richiesto il requisito dell'originalità. La novità dell'invenzione si riferisce a quelle non comprese nello stato della tecnica. L'invenzione implica attività inventiva (originalità) se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Infine, l'invenzione deve avere un'applicazione industriale ossia deve poter essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria.

6. DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

- Modulo di domanda su formato rilasciato dal TPE;
- descrizione dell'invenzione in 3 copie;
- disegni tecnici dell'invenzione (ove richiesto);
- indicazione delle caratteristiche tecniche dell'invenzione per la quale è richiesta la protezione;
- ricevuta di pagamento della tassa per il rilascio del brevetto e/o del certificato;
- documento di sintesi dell'invenzione.

Si precisa inoltre che il TPE ha introdotto un servizio on-line con firma digitale per la presentazione delle domande (servizio che presuppone l'ottenimento dell'abilitazione del TPE).

7. ITER D'ESAME

I soggetti interessati, sia persone fisiche sia persone giuridiche aventi domicilio o stabile organizzazione sul territorio della Repubblica di Turchia, ovvero i soggetti che abbiano già ottenuto il brevetto conformemente alla Convenzione di Parigi potranno presentare al TPE la domanda per il rilascio del brevetto per invenzioni industriali o del certificato per modelli di utilità. I sistemi applicati dall'ordinamento turco sono due: per le invenzioni industriali ed per i modelli di utilità. La principale differenza tra i sistemi scelti riguarda la durata della protezione dell'opera inventiva. Difatti, la protezione concessa (da quando viene presentata la domanda) al brevetto è di 20 anni e i 10 riconosciuti per i modelli di utilità.

8. DURATA

In linea di massima sono richiesti 3-4 anni per il brevetto per invenzioni industriali e 1 anno per i modelli d'utilità.

9. DOMANDE PROVVISORIE DI BREVETTO

È possibile ottenere una protezione provvisoria in Turchia per un brevetto europeo pubblicato presentando una traduzione in turco delle indicazioni e pagando una tassa speciale al TPE. La protezione provvisoria in Turchia inizia quando la traduzione in turco delle rivendicazioni è pubblicata tramite il Bollettino Ufficiale brevetti turco dell'Istituto brevetti turco.

I dati bibliografici della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, nonché la traduzione in turco delle indicazioni, dell'astratto e di una serie di disegni sono richiesti in Turchia

10. PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

Il sistema di brevettazione internazionale ha la funzione di facilitare la protezione dell'invenzione in più Paesi mediante deposito di una sola domanda internazionale di brevettazione all'Ufficio centrale brevetti specificandone per quali paesi intende conseguire il brevetto. In base alla domanda, un'apposita organizzazione (nazionale o internazionale) compie una ricerca documentata sullo stato internazionale della tecnica relativo a quell'invenzione. Sulla base di queste indagini l'inventore è in grado di valutare la reale portata della sua invenzione e di decidere se è il caso di far proseguire la procedura con la trasmissione della documentazione agli uffici dei singoli Paesi per i quali è richiesto il brevetto. Ciascuno di tali Paesi rilascerà poi distinti brevetti nazionali sulla base della propria legislazione.

Il soggetto interessato dovrà presentare al TPE un apposito modulo di domanda PCT corredata della documentazione necessaria per il rilascio del brevetto (è possibile depositarli nel termine di 7 giorni dalla presentazione del modulo) e dovrà altresì versare i diritti fissi (si veda tabella). Dopodiché, si seguiranno gli steps procedurali che possono sintetizzarsi in:

- TPE valuta la domanda e comunica al richiedente la conformità o meno della stessa;
- il richiedente versa le tasse/diritti fissi;
- TPE disamina, su richiesta del richiedente, il rapporto di ricerca internazionale emesso fuori dal territorio turco nel termine di 15 mesi dalla presentazione della domanda;
- la domanda viene pubblicata entro 18 mesi;
- il TPE elaborerà un report di valutazione il cui esito potrà essere positivo (viene concesso il brevetto) ovvero negativo (rigetto della domanda).

11. SIMBOLOGIA

TPE utilizza il sistema internazionale di IPC per la simbologia.

Come tutelare la proprietà intellettuale in Turchia

12. CICLO COMPLETO PER OTTENERE UN BREVETTO

La domanda di brevetto o di certificato per modelli di utilità dovrà essere presentata al TPE la quale verificherà che la stessa sia completa e che non vi siano documenti mancanti. In caso di esito positivo, il TPE ne darà comunicazione all'interessato. Diversamente, verrà concesso un termine ulteriore di 3 mesi per integrare la domanda e i documenti correlati, pena il rifiuto della domanda.

Successivamente, una volta ottenuto il parere favorevole, l'interessato dovrà richiedere al TPE di effettuare le ricerche sull'esistenza di precedenti stati della tecnica e pagare i diritti per la suddetta attività nei successivi 15 mesi, pena la decadenza della domanda.

Dopo l'esame preliminare effettuato sulla domanda, il TPE procederà con il verificare l'esistenza delle condizioni di brevettabilità dando comunicazione dell'esito al richiedente. Quest'ultimo avrà tempo 6 mesi per presentare proprie osservazioni e richiedere un secondo esame, ove necessario.

13. QUANTO COSTA BREVETTARE

Voce	Diritti fissi utilizzando il sistema online (Lire Turche) ¹
Trasmissione Domanda	40 TL
Trasmissione Domanda con priorità (fino 8 domande) per ciascuna domanda	60 TL
Richiesta per l'ottenimento di una proroga per il deposito in lingua turca della descrizione e della domanda	200 TL
Pubblicazione del fascicolo rivisto di un brevetto europeo dopo l'opposizione	440 TL
Pubblicazione del fascicolo corretto di un brevetto europeo	330 TL
Valutazione da parte dei terzi	330 TL
Richiesta per l'ottenimento di una proroga aggiuntiva	80 TL
Preparazione di un documento di priorità	155 TL
Preparazione del certificato di brevetto	295 TL
Preparazione del certificato di brevetto aggiuntivo	295 TL
Registrazione del trasferimento	515 TL
Registrazione delle licenze	135 TL
Registrazione della fusione	450 TL
Registrazione della proposta del trasferimento	20 TL

¹ Per 2017 e le transazioni online. Per gli importi aggiornati si consiglia di consultare il sito internet <http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/fees/informationDetail?id=109>

Registrazione della successione e trasferimento	365 TL
Registrazione del pegno / garanzia	380 TL
Annualità della registrazione per 2.anno	215 TL
Annualità della registrazione per 3.anno	225 TL
Annualità della registrazione per 4.anno	265 TL
Annualità della registrazione per 5.anno	405 TL
Annualità della registrazione per 6.anno	465 TL
Annualità della registrazione per 7.anno	525 TL
Annualità della registrazione per 8.anno	585 TL
Annualità della registrazione per 9.anno	645 TL
Annualità della registrazione per 10.anno	705 TL
Annualità della registrazione per 11.anno	805 TL
Annualità della registrazione per 12.anno	935 TL
Annualità della registrazione per 13.anno	1.085 TL
Annualità della registrazione per 14.anno	1.235 TL
Annualità della registrazione per 15.anno	1.425 TL
Annualità della registrazione per 16.anno	1.560 TL
Annualità della registrazione per 17.anno	1.735 TL
Annualità della registrazione per 18.anno	1.855 TL
Annualità della registrazione per 19.anno	1.965 TL
Annualità della registrazione per 20.anno	2.045 TL
Trasmissione domanda PCT	750 TL
Pubblicazione dei reclami di un brevetto europeo	660 TL
Pubblicazione del fascicolo di un brevetto europeo	1.050 TL
Richiesta per l'ottenimento di una proroga per il deposito in lingua turca del fascicolo di un brevetto europeo	600 TL
Richiesta per l'ottenimento di una proroga per l'estensione nel sistema PCT	1.300 TL

Come tutelare la proprietà intellettuale in Turchia

Preparazione di un rapporto di ricerca presso TPE	500 TL
Preparazione di un rapporto di esame presso TPE	500 TL
Preparazione di un rapporto di ricerca presso TPE basato su un rapporto di ricerca	300 TL
Preparazione del 2. e 3. rapporto di esame presso TPE	150 TL

14. TUTELA

In linea di principio il rilascio del brevetto per invenzioni o per modello di utilità attribuisce diritto di esclusiva solo sul territorio nazionale. L'esclusiva può essere però conseguita anche in altri stati ed alcuni trattati internazionali agevolano il conseguimento di tale risultato. Un esempio sono il Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (PCT - Patent Cooperation Treaty) e la Convenzione Europea sui Brevetti (EPC - European Patent Convention).

- L'imitazione di prodotti coperti da tutela brevettuale;
- la vendita, distribuzione, la messa in commercio, l'importazione di prodotti in imitazione di quelli coperti da tutela;
- lo sfruttamento del diritto brevettuale (distribuzione, produzione, vendita etc.) senza il consenso del titolare;
- la violazione del contenuto del contratto di licenza ovvero sua cessione senza consenso;
- la reticenza nel fornire informazioni circa la provenienza /origine dei prodotti contraffatti.

Il titolare del diritto di brevetto potrà adire le sezioni specializzate dei tribunali civili competenti al fine di ottenere:

- provvedimenti cautelari volti ad interrompere l'azione lesiva;
- cessazione dell'azione lesiva;
- il risarcimento dei danni sofferti (patrimoniali e morali);
- il sequestro dei beni oggetto di violazione del diritto di brevetto;
- assegnazione dei prodotti e beni strumentali usati per la produzione dei beni contraffatti;
- la pubblicazione delle sentenze di condanna

L'azione civile si prescrive in 1 anno dalla conoscenza del fatto lesivo ovvero in 10 anni da quando è stato commessa la violazione.

15. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

I brevetti e i modelli di utilità sono liberamente trasferibili sia fra vivi sia mortis causa e possono formare oggetto di diritti reali di godimento, di garanzia, di esecuzione forzata e di espropriazione, pegno e ipoteca. Perché questi atti abbiano efficacia nei confronti di terzi è necessario, però, che gli stessi vengano registrati presso il Registro Brevetti Turco.

16. METODI CONTRATTUALI COMUNI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: CESSIONE E LICENSING

Il metodo più comune del trasferimento tecnologico è 'licensing'. Con questa tipologia di accordo, il titolare del diritto di brevetto, in qualità di proprietario di tali diritti, cede i diritti derivanti dalla proprietà, totalmente o parzialmente, in forma gratuita o a pagamento e per un certo periodo di tempo, ad un'impresa o persona terza. La forma scritta è un requisito per la validità degli accordi di licenza. Gli accordi di licenza possono essere redatti sotto forma di accordi di licenza "in esclusiva" o meno.

Per i rapporti commerciali che prevedono il trasferimento tecnologico, i seguenti punti devono essere presi in considerazione negli accordi di licenza:

- La definizione del prodotto (caratteristiche tecniche) contemplato dal lavoro da svolgersi e dalla licenza, deve essere univoca e non soggetta ad interpretazioni soggettive;
- Nel caso si preveda una fase produttiva, devono essere specificate le quantità e i limiti delle tipologie del prodotto;
- Lo sviluppo e l'uso della tecnologia acquisita da parte dell'impresa locale anche per altri eventuali prodotti deve essere limitato e deve essere definito un pacchetto di salvaguardia giuridica per permettere il rapido indennizzo in caso di violazione della suddetta limitazione;
- L'ulteriore sviluppo del prodotto oggetto della tecnologia da parte dell'impresa locale deve essere limitato;
- Limitazione delle modifiche e migliorie da implementarsi sul prodotto oggetto della tecnologia acquisita;
- Durata del contratto e condizioni per lo scioglimento;
- Definizione univoca dei rapporti fra le parti contraenti dopo la fine della validità del contratto.

