

DESK ASSISTENZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OSTACOLI AL COMMERCIO

Desk Buenos Aires

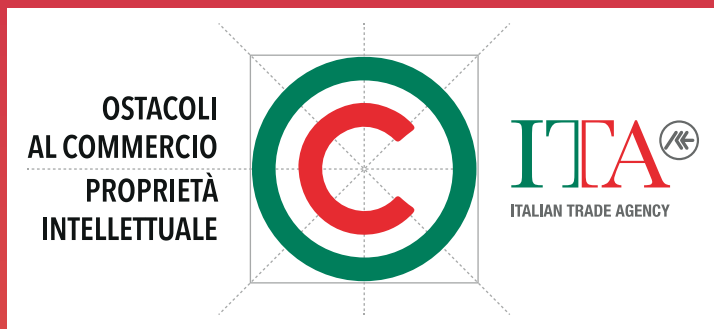


20
22



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITTA 
ITALIAN TRADE AGENCY



Italian Trade Commission

Agenzia ICE di Buenos Aires

Av. Del Libertador, 1068 - Piso 10b
C1112abn , Buenos Aires (Argentina)

Per ulteriori informazioni contattare:

✉ ipr.buenosaires@ice.it

☎ + 005411/48071414

✉ buenosaires@ice.it

Responsabile: GIANNI LORETI

Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy
Nucleo Grafica@ice.it | Vincenzo Lioi & Irene C. Luca

INDICE

BREVETTI	6	ALTRE MISURE	12
BREVETTI FARMACEUTICI	7	MODELLI DI UTILITÀ	13
INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE	9	DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI	13
BREVETTI SOFTWARE	10	MARCHI	14
ESAME ACCELERATO	10	COPYRIGHT	15
MISURE PRECAUZIONALI	11	INDICAZIONI GEOGRAFICHE	16

Brevetti

BREVETTI

I brevetti e i modelli di utilità sono regolati in Argentina dalla legge N° 24.481, e successive modifiche, e dal decreto N° 260/96 del 20 marzo 1996 ("Legge sui Brevetti").

L'Argentina ha aderito alla Convenzione di Parigi (legge 17.011) e all'accordo TRIPS (legge 24.425), ma non ha aderito al Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (PCT).

La legge sui brevetti prevede che i brevetti siano concessi per qualsiasi invenzione che soddisfaccia i requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale. La divulgazione dell'invenzione da parte dell'inventore o dei suoi aventi diritto con qualsiasi mezzo di comunicazione o esposizione in una mostra nazionale o internazionale entro un anno prima della data di deposito della richiesta di brevetto o della priorità riconosciuta non è un ostacolo all'ottenimento di un brevetto valido. I brevetti sono concessi per un periodo di venti (20) anni dalla data di deposito della richiesta.

Il titolare di un brevetto concesso in Argentina ha il diritto di impedire a terzi di fabbricare, usare, offrire in vendita, vendere o importare l'oggetto del brevetto senza il suo consenso. La protezione dei brevetti di processo copre gli atti di utilizzo del processo e gli atti di utilizzo, offerta in vendita, vendita e importazione del prodotto direttamente ottenuto dal processo protetto.

L'inversione dell'onere della prova è disponibile per i brevetti di processo senza distinzione di campo tecnologico. L'inversione dell'onere della prova non si applica quando il prodotto direttamente ottenuto dal processo brevettato non è nuovo. Il prodotto ottenuto direttamente dal procedimento brevettato non è considerato nuovo se al momento della violazione esisteva un altro prodotto sul mercato, proveniente da una fonte diversa dal titolare del brevetto o dal convenuto, che non costituiva una violazione.

Le richieste di brevetti possono essere presentate a nome di una persona fisica o giuridica.

I brevetti e i modelli di utilità possono essere assegnati e concessi in licenza in tutto o in parte. L'assegnazione deve essere registrata presso l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI) per essere efficace contro i terzi.

Per quanto riguarda le piante, l'Argentina è parte della Convenzione Internazionale di Parigi per la protezione delle nuove varietà di piante. ("UPOV"), secondo il testo di Ginevra, dal settembre 1994.

BREVETTI FARMACEUTICI

Come conseguenza dell'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS, dall'ottobre 2000 sono stati concessi in Argentina i primi brevetti su prodotti farmaceutici, dopo un divieto di più di 130 anni. L'esercizio dei diritti derivati dai brevetti sui prodotti farmaceutici è, in linea di principio, simile a qualsiasi altro brevetto.

Il 2 maggio 2012, l'INPI, insieme agli ex Ministeri dell'Industria e della Salute, ha emesso le Risoluzione Congiunta 118/2012, 546/2012 e 107/2012 con le nuove linee guida per l'esame di Brevettabilità delle richieste di brevetti per Invenzioni Chimico - Farmaceutiche. Questa Risoluzione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l'8 maggio 2012 ed è entrata in vigore il 9 maggio 2012.

In sostanza, questo regolamento limita fortemente la brevettabilità di diverse categorie di invenzioni in campo farmaceutico e può essere riassunto come segue:

- i. Le rivendicazioni di polimorfi di sostanze note non saranno ammissibili, poiché il polimorfismo è considerato una proprietà intrinseca della materia allo stato solido e quindi non è considerato un'invenzione. Allo stesso modo, i processi di ottenimento dei polimorfi costituiscono una sperimentazione di routine nella preparazione dei farmaci e non sono quindi brevettabili. Queste considerazioni si applicano anche agli idrati e ai solvatati, che sono anche considerati polimorfi.
- ii. Gli enantiomeri singoli non sono brevettabili quando il composto racemico è noto. Tuttavia, i processi per ottenere enantiomeri che sono nuovi e possiedono un passo inventivo possono essere brevettabili se sono chiaramente descritti e il risultato ottenuto è ben caratterizzato da dati spettroscopici.
- iii. I composti rappresentati dalla formula "Markush" sono ammissibili a condizione che le incarnazioni dell'invenzione descritte negli esempi siano rappresentative di tutti i composti da proteggere. Tali esempi devono includere dati fisico-chimici per ogni composto ottenuto.
- iv. (iv) I brevetti di selezione non sono considerati nuovi e non sono riconosciuti per la selezione di uno o più elementi già divulgati dalla tecnica precedente (come in una formula di Markush), anche se presentano proprietà differenziate o superiori.
- v. (v) Nuovi sali di principi attivi noti, esteri di alcoli noti e altri derivati di sostanze note (come ammidi e complessi)

sono considerati come la stessa sostanza già nota all'arte anteriore e non sono brevettabili.

- vi. I metaboliti sono sottoprodotti dei principi attivi prodotti dal corpo e non possono essere considerati "creati" o "inventati". I metaboliti non sono brevettabili separatamente dal principio attivo da cui sono derivati.
- vii. Un profarmaco deve essere sufficientemente supportato dalle informazioni fornite, che devono includere una descrizione del miglior metodo di produzione con una caratterizzazione sufficiente del prodotto ottenuto. Inoltre, la prova che il profarmaco è inattivo o meno attivo del composto genitore deve essere fornita nella domanda.
- viii. Le nuove formulazioni e composizioni così come i processi per la loro preparazione dovrebbero, di regola, essere considerati ovvi alla luce della tecnica precedente. Eccezionalmente, le rivendicazioni di una formulazione possono essere accettabili quando un problema di lunga data viene risolto in modo non ovvio.
- ix. Le rivendicazioni di combinazioni di principi attivi già noti, di seconde indicazioni mediche e di regimi di dosaggio equivalgono in pratica a rivendicazioni di trattamenti medici per i quali la brevettabilità è esclusa.
- x. Gli esempi di incarnazioni che vengono aggiunti per una migliore comprensione dell'invenzione rivendicata, così come dati e/o informazioni richieste dall'esaminatore, saranno considerati ai fini di qualsiasi tipo di valutazione, nella misura in cui tali informazioni non estendano la portata della divulgazione originale.
- xi. I metodi di fabbricazione devono essere in grado di produrre un risultato industriale, quindi i processi di fabbricazione dei principi attivi e degli altri ingredienti farmaceutici devono essere riproducibili e applicabili su scala industriale.

Secondo il regolamento, queste linee guida danno istruzioni generali agli esaminatori di brevetti. Tuttavia, l'esperienza con le linee guida generali nell'esame dei brevetti ha dimostrato che in pratica queste linee guida operano come disposizioni legali molto specifiche alle quali si deve rispettare.

La costituzionalità di questo regolamento è stata messa in discussione perché si può sostenere che contravviene all'accordo TRIPS, alla Costituzione Argentina e alla Legge argentina sui Brevetti.

INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE

L'INPI ha emesso la risoluzione 283/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2015, per modificare le Linee Guida per la Brevettazione delle invenzioni biotecnologiche.

In termini generali, il regolamento ha incorporato la pratica attuale dell'INPI riguardo alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche nelle linee guida per la brevettazione.

LE MODIFICHE PRINCIPALI SONO LE SEGUENTI:

- i. Percentuale di omologia/identità: la risoluzione non permette la definizione di molecole basate su percentuali di omologia/identità e richiede che la sequenza rivendicata sia specificamente rivelata ed esemplificata nella specifica.
- ii. Piante e animali: conformemente alla pratica dell'INPI, le piante e gli animali non sono materia brevettabile, siano stati modificati o no.
- iii. Le parti di piante (semi, cellule, fiori, ecc.) e i loro componenti (organuli, molecole di DNA, ecc.) nonché le parti di animali (organi, tessuti e cellule animali) e i loro componenti (organuli e molecole di DNA): sono oggetti brevettabili a condizione che siano modificati, isolati e non possano essere rigenerati in un organismo completo.
- iv. Eventi di trasformazione: i reclami per eventi sono consentiti se vengono forniti i seguenti elementi:
 - a) la sequenza completa del costrutto inserito;
 - b) le sequenze di accompagnamento di almeno 100 paia di basi che lo caratterizzano;
 - c) il certificato di deposito del materiale biologico che lo contiene.
- v. Isolato: Il Regolamento fornisce una definizione del termine "isolato", che richiede che il componente rivendicato sia separato da qualsiasi organismo.

La costituzionalità di questo regolamento potrebbe essere contestata in quanto contraria all'accordo TRIPS, alla Costituzione Argentina e alla Legge argentina sui Brevetti.

BREVETTI SOFTWARE

L'INPI ha emesso la risoluzione 318/2012 il 7 dicembre 2012, che ha introdotto un nuovo Allegato sulla Protezione dei Brevetti Relativi ai Programmi per Computer. Questo nuovo Allegato ha una leggera corrispondenza con le linee guida emesse dall'Ufficio Europeo dei Brevetti ("EPO") il 20 giugno 2012, anche se è più restrittivo rispetto ai programmi per computer che, secondo l'articolo 6 della Legge argentina sui Brevetti, non sono ammessi.

La Risoluzione 318/2012 riassume gli attuali criteri ufficiali sui brevetti software:

- i. Un programma per computer, rivendicato da solo, o come una registrazione su un supporto di registrazione, non è brevettabile indipendentemente dal suo contenuto, essendo stato inteso come un'opera non tecnica.
- ii. La situazione non cambia quando tale programma per computer viene eseguito da un computer noto.
- iii. Tuttavia, se l'oggetto rivendicato fornisce un contributo tecnico all'arte precedente, la brevettabilità non dovrebbe essere negata semplicemente perché un programma per computer è coinvolto nella sua attuazione.
- iv. Potranno essere considerate brevettabili tutte quelle invenzioni legate a programmi per computer che forniscono una soluzione tecnica a un problema concreto nel campo tecnico.

Queste nuove linee guida sui brevetti software riassumono i criteri ufficiali che si sono evoluti dal 2003. Gli esempi che possono essere considerati di carattere inventivo sono: (i) l'elaborazione di dati fisici che possono rappresentare un'immagine o parametri e valori di controllo di un processo industriale; e (ii) il processo o il metodo che ha un effetto sul modo in cui opera un processore.

ESAME ACCELERATO

L'INPI ha emesso la risoluzione P-56/2016, entrata in vigore il 15 ottobre 2016. Permette ai richiedenti di accelerare la prosecuzione delle richieste di brevetti pendenti.

Secondo la risoluzione, l'INPI prenderà in considerazione qualsiasi richiesta di brevetto il cui esame non sia iniziato prima del 15 ottobre 2016. La domanda deve soddisfare i requisiti sostanziali di brevettabilità (ad esempio novità, attività inventiva e applicabilità industriale) e il brevetto deve essere concesso all'estero per la stessa invenzione (indipendentemente dal fatto che una priorità sia stata rivendicata o no) da un ufficio brevetti straniero che conduca esami sostanziali in un paese la cui legge sui brevetti abbia gli stessi requisiti sostanziali della Argentina

In questi casi, il brevetto sarà concesso se è accertato che:

- i. Che la portata delle rivendicazioni della richiesta depositata in Argentina è inferiore o uguale a quella del brevetto straniero;
- ii. Non ci siano antecedenti nazionali;
- iii. Che non ci siano antecedenti stranieri tra la data di deposito del brevetto equivalente e la data effettiva di deposito della richiesta in Argentina;
- iv. Che le osservazioni presentate da terzi siano valutate;
- v. Che l'ufficio straniero che ha realizzato lo studio del brevetto equivalente preveda gli stessi standard di applicazione dei requisiti di brevettabilità dell'Argentina.

I richiedenti possono richiedere volontariamente l'applicazione di questa risoluzione e l'INPI emetterà una decisione entro i 60 giorni dalla richiesta.

Alternativamente, l'INPI potrà richiedere al richiedente, entro 90 giorni dalla notifica, di adattare la portata delle rivendicazioni nazionali alle rivendicazioni concessi all'estero.

MISURE PRECAUZIONALI

Il titolare di un brevetto può richiedere una misura cautelare sulla base dell'articolo 50 dell'accordo TRIPS, del Codice di Procedura Civile e Commerciale della Nazione, e della Legge sui Brevetti. Le misure cautelari possono essere richieste anche prima dell'avvio dell'azione ordinaria di cessazione dell'uso del brevetto. Tuttavia, in caso di concessione della misura cautelare, l'azione ordinaria di cessazione dell'uso del brevetto deve essere avviata entro dieci (10) giorni dall'esecuzione della cautelare.

Affinché la misura cautelare sia concessa, il richiedente deve provare sufficientemente che:

- i. Ci sia una ragionevole probabilità che il brevetto, se fosse contestata per nullità dal convenuto, sia dichiarato valido;
- ii. Sia dimostrato sommariamente che qualsiasi ritardo nella concessione di tale misura causerà un danno irreparabile al titolare del brevetto;
- iii. Il danno che può essere causato al titolare del diritto supera il danno che il presunto trasgressore subirà nel caso in cui la misura sia erroneamente concessa; e
- iv. C'è una ragionevole probabilità che il brevetto venga violato.
- v. In tutti i casi, prima di concedere la misura, il giudice richiederà ad un perito designato ufficialmente di dare un parere sui punti (i) e (iv) entro un termine massimo di quindici (15) giorni.
- vi. Cauzione adeguata.

Nel caso in cui il giudice ritenga che la prova non sia sufficientemente persuasiva, esiste un'altra procedura regolata nella Legge sui Nrevetti chiamata "incidente di sfruttamento". In questa procedura, il proprietario del brevetto può chiedere ai presunti contraffattori di fornire una cauzione per coprire eventuali danni nel caso in cui siano riconosciuti colpevoli di una infrazione. In alternativa, il presunto trasgressore può scegliere di non offrire la cauzione richiesta e interrompere la presunta attività di violazione e, invece, la cauzione dovrà essere offerta dall'attore.

ALTRE MISURE

Oltre a richiedere una misura cautelare, l'attore può richiedere un risarcimento per i danni che possa effettivamente dimostrare di aver subito (ad esempio, perdita di profitti, licenza ragionevole, ed erosione dei suoi prezzi). I danni punitivi non possono, in linea di principio, essere richiesti.

MODELLI DI UTILITÀ

La protezione del Modello di Utilità è disponibile per qualsiasi nuova disposizione ottenuta o introdotta in attrezzi, strumenti di lavoro, utensili, dispositivi o oggetti noti che si prestino al lavoro pratico, a condizione che la nuova disposizione ottenuta o introdotta o la forma sia nuova in Argentina e che migliori il funzionamento del modo in cui l'oggetto funziona. I certificati di modelli di utilità sono concessi per una durata non prorogabile di dieci anni dalla data di deposito.

Anche se la legge afferma che la novità è richiesta solo in Argentina, le norme regolamentari stabiliscono un criterio di novità a livello mondiale. L'Ufficio argentino di Brevetti applica quest'ultimo criterio alle richieste. Il conflitto tra le disposizioni legali non è stato ancora risolto dai tribunali argentini.

DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

I Disegni e Modelli Industriali sono concessi per proteggere l'aspetto o la forma di un prodotto industriale che le conferisce un carattere ornamentale. Le richieste possono essere presentate a nome di un individuo o di una società. Le persone straniere devono costituire un domicilio legale nella città di Buenos Aires.

Una singola registrazione può coprire fino a cinquanta (50) esemplari diversi di uno stesso modello o disegno, a condizione che siano tutti omogenei.

In assenza di pubblicazione o uso precedente in Argentina o all'estero, una registrazione valida può essere ottenuta per un termine di cinque (5) anni, rinnovabile per altri due (2) termini di cinque (5) anni ciascuno. I rinnovi devono essere richiesti non meno di sei (6) mesi prima della scadenza della rispettiva registrazione.

Nel caso in cui una richiesta di Disegno e Modello Industriale sia stata depositata all'estero, deve essere depositata in Argentina entro sei (6) mesi dalla data di deposito all'estero.

Il proprietario del disegno o del modello industriale ha il diritto esclusivo di impedire a terzi di utilizzare commercialmente o industrialmente il disegno registrato o una sua imitazione senza la sua autorizzazione. Le azioni legali possono essere avviate nei tribunali federali.

L'articolo 28 della Legge argentina sui Disegni e Modelli Industriali stabilisce che "quando un modello o disegno industriale registrato secondo il presente decreto abbia anche chiesto di essere oggetto di un deposito secondo la legge N° 11.723 (Diritti d'Autore), l'autore non può invocarli simultaneamente nella difesa legale dei suoi diritti".

Pertanto, di fronte a un conflitto, è necessario decidere se un prodotto sarà difeso come un disegno industriale o come un'opera d'arte protetta dal diritto d'autore, perché entrambi protezioni non potranno essere contemporaneamente concesse dai tribunali argentini.

MARCHI

I marchi e le denominazioni sono regolati dalla Legge sui Marchi e le Denominazioni n. 22.362, modificata dalla Legge n. 27.444 e dal Decreto Regolatore n. 242/2019 (la “Legge sui Marchi”) che ha allineato la pratica dei marchi alle ultime norme internazionali in questo settore.

Secondo la Legge sui Marchi, la proprietà di un marchio e il diritto al suo uso esclusivo si ottengono attraverso la registrazione e non attraverso l'uso. Inoltre, nel 1981, l'Argentina ha adottato la classificazione internazionale di Nizza. In seguito alla modifica della legge sui marchi nel 2019, la pratica di lunga data di depositare una richiesta per tutti i prodotti e servizi di una data classe è stata abbandonata e tutte le richieste devono includere specificamente i prodotti e servizi da identificare nella classe corrispondente, seguendo la classificazione di Nizza.

Le registrazioni dei marchi sono concesse per un periodo di 10 anni e possono essere rinnovate indefinitamente per periodi uguali, a condizione che il marchio sia stato usato nei cinque anni precedenti la scadenza. Il rinnovo della registrazione d'un marchio può essere presentato con 6 mesi di anticipo o fino a 6 mesi dopo la scadenza del rinnovo.

COPYRIGHT

Il diritto d'autore protegge le creazioni risultanti dal lavoro creativo e intellettuale, comprese, ma non solo, le opere letterarie, musicali, teatrali, artistiche, scientifiche e audiovisive. La Costituzione nazionale stabilisce all'articolo 17 che "...Ogni autore o inventore è proprietario esclusivo della sua opera, invenzione o scoperta, per il periodo concesso dalla legge..." e riconosce così agli autori un diritto di proprietà essenziale e inequivocabile sulle loro opere.

La legge 11.723 regola il diritto d'autore e i diritti connessi e stabilisce nel suo primo articolo che l'oggetto del diritto d'autore è l'opera. Sebbene la legge non definisce la nozione di opera, le elenca nel suo articolo 1 in modo non esaustivo, tra cui menziona "le opere scientifiche, letterarie e artistiche".

Dalla legge 11.723 risulta che il proprietario originale del diritto d'autore è la persona fisica che crea l'opera. L'unica eccezione è prevista per la creazione di software, la cui proprietà può essere inizialmente detenuta da una persona giuridica, quando è stato sviluppato da dipendenti impiegati per lo sviluppo del lavoro. La legge prevede anche l'esistenza di titolari derivati di opere, cioè, persone fisiche o giuridiche che sono cessionari di diritti attraverso contratti con alle quali l'autore (o il titolare del diritto) autorizza a utilizzarle.

La legge argentina riconosce diritti morali all'autore, di natura personale volti a proteggere la sua personalità in relazione alla sua opera, che sono inalienabili, non trasferibili e imprescrittibili, e i diritti economici, di natura economica riguardanti lo sfruttamento dell'opera. Secondo la legge 11.723, la durata dei diritti economici dell'autore sulla sua opera si estende per tutta la vita dell'autore e fino a settanta anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua morte. Alla fine di questi settant'anni, l'opera cade nel pubblico dominio.

L'articolo 75, paragrafo 22 della Costituzione Nazionale concede la gerarchia costituzionale ai trattati internazionali. Nel campo del diritto d'autore, tra i trattati più importanti c'è la "Convenzione di Berna per la protezione delle Opere Letterarie e Artistiche", approvata dalla legge 25.140, per cui le sue disposizioni devono essere considerate parte del diritto argentino interno e detentano il primato su norme infracostituzionali opposte.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

In Argentina, la legge 25.163 regola la protezione delle Indicazioni di Provenienza, delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d'Origine Controllate per i vini e gli bevande spiritose di origine vinicola, mentre la legge 25.380 -modificata dalla legge 25.966 - stabilisce il quadro normativo per le Indicazioni Geografiche e le Denominazioni d'Origine dei prodotti agricoli e alimentari. Le Indicazioni Geografiche e le Denominazioni d'Origine straniere potranno anche essere incluse nel registro nazionale a condizione che siano registrate nel loro paese d'origine. Qualsiasi parte interessata che dimostri il suo interesse legittimo potrà presentare un'opposizione contro la richiesta di riconoscimento e registrazione di un'Indicazione Geografica e/o di una Denominazione d'Origine, entro i 30 giorni dalla pubblicazione della domanda.

La legge 22.362 sui marchi e le denominazioni vieta la registrazione di marchi composti da denominazioni d'origine e il suo decreto regolatore chiarisce che questo divieto include le Indicazioni Geografiche espressamente riconosciute in Argentina.

Inoltre, il decreto 274/2019 sulla Lealtà Commerciale stabilisce i divieti sull'uso ingannevole delle denominazioni d'origine, anche se possono essere utilizzate liberamente quelle che siano diventate nel nome o nel tipo del bene.



www.ice.it

Italian Trade Agency 

@ITAttradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 