

DESK ASSISTENZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OSTACOLI AL COMMERCIO

Desk San Paolo

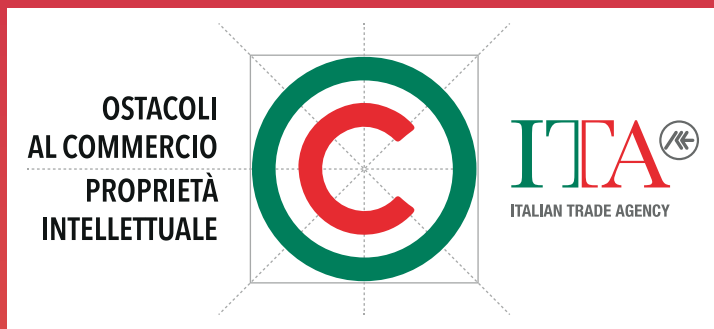


20
22



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITCA®
ITALIAN TRADE AGENCY



Italian Trade Agency

Agenzia ICE di San Paolo
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Dipartimento Promozione Interscambio -
Ambasciata d'Italia a Brasilia
Avenida Paulista, 1963 , 4° Andar c/o Consolato Generale
d'Italia a San Paolo
01311-300 | SAN PAOLO
✉ sanpaolo@ice.it
☎ +55 11 2148. 7250

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

INTRODUZIONE	7	DURATA DEL BREVETTO	13
		QUANTO COSTA BREVETTARE	13
		TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI	16
		AZIONI DI TUTELA CONTRO LE VIOLAZIONI	17
		TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	17
IL BREVETTO IN BRASILE	9	IL MARCHIO IN BRASILE	19
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	20
COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DEL BREVETTO IN BRASILE	10	COME È POSSIBILE OTTENERE LA TUTELA DI UN MARCHIO ITALIANO IN BRASILE	20
ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE	11	ORGANISMI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE	21
TIPOLOGIE DI BREVETTO	11	TIPOLOGIE DI MARCHI	21
REQUISITI DI BREVETTABILITÀ	11	COSA È REGISTRABILE COME MARCHIO	22
DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA	12	FORME DI TUTELA DEL MARCHIO	22
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI BREVETTO	12	ITER D'ESAME	22
LA PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT	12	DURATA DELL' ITER DI	
ITER D'ESAME DELLA DOMANDA	13		
DURATA DELL' ITER DI REGISTRAZIONE	13		

REGISTRAZIONE	22
QUANTO COSTA REGISTRARE IL MARCHIO	23
DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA	23
<i>SECONDARY MEANING</i>	23
IL SISTEMA DI MADRID	23
PERDITA DEI DIRITTI DI UN MARCHIO	24
TRASFERIMENTO DEL MARCHIO	25
TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE	26
AZIONI DI TUTELA CONTRO LE VIOLAZIONI	27
ITALIAN SOUNDING	27

IL DIRITTO D'AUTORE IN BRASILE **29**

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	30
COSA È REGISTRABILE	30
DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA	31

DURATA DELLA TUTELA CONCESSA A UN'OPERA	31
ITER DI REGISTRAZIONE	31
DURATA DELL' ITER DI REGISTRAZIONE	32
COSTI PER LA REGISTRAZIONE	32
TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'AUTORE	32

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN BRASILE **35**

UTILIZZO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE	36
TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI	36
UTILIZZO IMPROPRIO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE	37
RESPONSABILITÀ PER USO ILLEGALE E SANZIONI	37

INTRODUZIONE

I diritti di proprietà intellettuale in Brasile possono essere classificati in tre gruppi principali: (i) proprietà industriale; (ii) diritto d'autore; e (iii) diritti connessi e altri diritti *sui generis*. Tali diritti sono stabiliti dalla Costituzione Federale del Brasile e regolati da una specifica legislazione infra-costituzionale.

La **proprietà industriale** comprende brevetti, marchi, disegni industriali, indicazioni geografiche e conoscenze non brevettabili (ad esempio *know-how*, segreti commerciali), ed è regolamentata soprattutto dalla Legge Federale n. 9.279/96. L'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale ("INPI") è l'agenzia federale collegata al Ministero dell'Economia, preposta all'assegnazione delle registrazioni relative alla proprietà industriale.

La tutela **del diritto d'autore** ricade su testi di opere letterarie, scientifiche o artistiche, composizioni musicali, opere audiovisive, disegni, dipinti, sculture, progetti architettonici, opere fotografiche, ecc. ed è regolamentata principalmente dalla legge federale n. 9.610/98 ("Legge sul diritto d'autore").

La tutela concessa al **software** deriva da una specifica previsione di legge, stabilita dalla Legge Federale n. 9.609/98 ("Legge sul software"), così come dalla Legge sul Diritto d'Autore, la cui tutela è data anche al relativo codice sorgente, proprio come un'opera letteraria. L'agenzia responsabile della registrazione dei software in Brasile è anche l'INPI, sebbene la registrazione non sia una condizione necessaria per la sua protezione, come nel caso di altre opere protette da copyright.

IL BREVETTO IN BRASILE

IL BREVETTO

Il brevetto è il titolo che garantisce la titolarità temporanea di un'invenzione o di un modello di utilità, concesso dallo Stato, tramite l'INPI, agli inventori e alle persone giuridiche titolari dei diritti di creazione. La durata della protezione del brevetto è di 15 anni per i modelli di utilità e di 20 anni per i brevetti di invenzione, a partire dalla data di deposito della rispettiva domanda. Con il brevetto, l'inventore e il titolare hanno il diritto di impedire a terzi di produrre, utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare un prodotto o un processo brevettato senza il loro consenso.

Per disciplinare ciò che può e non può essere brevettato, la Legge Federale n. 9.279/96 stabilisce alcuni oggetti o beni non brevettabili, quali: tecniche chirurgiche o terapeutiche applicate al corpo umano o animale; piani, schemi o tecniche commerciali di calcolo, finanziamento, credito, lotteria, speculazione e pubblicità, ecc.

È necessario che la domanda di brevetto sia depositata presso l'INPI affinché l'esaminatore INPI possa valutare se l'oggetto (i) soddisfa i requisiti di brevettabilità richiesti dalla legislazione brasiliana; e (ii) non rientri in una delle ipotesi di oggetto non brevettabile previste dalla normativa.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge federale n. 9.279/96 disciplina i diritti e gli obblighi relativi alla proprietà industriale, compresi i brevetti. Inoltre, il Brasile è firmatario: (i) del Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (*Patent Cooperation Treaty – "PCT"*) del 1970; (ii) della Convenzione dell'Unione di Parigi (CUP) del 1883; e (iii) dell'Accordo Commerciale del 1994 relativo ai Diritti di Proprietà Intellettuale (TRIPS), inserito nell'ordinamento giuridico brasiliano dal Decreto Federale n. 1.335/94.

COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DEL BREVETTO IN BRASILE

Il deposito di una domanda di brevetto può essere effettuato in modalità digitale e *online*, tramite la piattaforma offerta dall'INPI stesso, oppure su supporto cartaceo.

Le domande di brevetto depositate presso l'INPI devono necessariamente contenere tutte le pretese (rivendicazioni) necessarie alla tutela del prodotto o del processo, una descrizione completa dell'invenzione con disegni tecnici (ove applicabile) e la prova che i requisiti di legge sono stati adempiuti dal depositante. L'INPI, a sua volta, effettuerà un formale accertamento preventivo e rilascerà il relativo certificato di deposito. Le domande di brevetto saranno riservate dall'agenzia per 18 mesi, e successivamente la richiesta sarà pubblicata. L'inventore avrà quindi 36 mesi di tempo per richiedere la valutazione tecnica della domanda di brevetto e, se tale domanda non sarà accolta, la domanda di brevetto sarà archiviata dall'INPI.

Infine, il Brasile adotta il principio del Primo a Depositare (o, in inglese, *First to File*), per cui se due inventori presentano domande per brevetti identici, verrà concesso quello che è stato depositato per primo.

ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

In Brasile, l'INPI è l'organismo competente per l'esame delle domande di brevetto.

Esiste un'eccezione alla regola: nel caso di brevetti in ambito farmaceutico, l'Agenzia Nazionale di Sorveglianza Sanitaria ("ANVISA") effettuerà un esame tecnico specificamente rivolto alle questioni di salute pubblica, ma il presente parere non è vincolante. In

altre parole: l'INPI non deve necessariamente adottare l'interpretazione di ANVISA.

TIPOLOGIE DI BREVETTO

In Brasile, i brevetti sono suddivisi in (i) **brevetti di invenzione** e (ii) modelli di utilità.

I brevetti di invenzione si riferiscono a prodotti o processi completamente nuovi che soddisfano i requisiti dell'attività inventiva e dell'applicazione industriale. In caso negativo, vediamo: (i) è **nuovo** quando l'invenzione è sconosciuta allo stato dell'arte in tutto il mondo; (ii) presenta un'**attività inventiva** quando l'invenzione non è ovvia per un tecnico nel rispettivo campo della conoscenza nel mondo; e (iii) ha **applicazione industriale** quando l'invenzione ha applicazione nell'industria o è prodotta su scala industriale.

I **modelli di utilità** sono oggetti di uso pratico che contengono necessariamente una nuova forma e/o miglioramento funzionale rispetto a oggetti già disponibili sul mercato, sia in termini di utilizzo che di fabbricazione.

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

In Brasile i requisiti di brevettabilità sono: novità, attività inventiva e applicazione industriale. Esistono poi le

condizioni di brevettabilità che possono essere riassunte in: unità della domanda (la domanda deve riferirsi ad un unico concetto inventivo), sufficienza descrittiva e chiarezza e precisione delle rivendicazioni. Le condizioni di brevettabilità sono importanti quanto i requisiti, poiché, anche se i requisiti sono soddisfatti, la domanda potrebbe non essere accolta se non soddisfa le condizioni.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

La domanda di brevetto deve essere corredata di contenuto tecnico sotto forma di relazione descrittiva, rivendicazioni, elenco sequenziale (se applicabile, per domande in ambito biotecnologico), disegni tecnici (se applicabile) e riassunti.

Infine, la richiesta di deposito deve essere accompagnata anche dalla richiesta e dalla prova del pagamento della retribuzione relativa al deposito.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI BREVETTO

È diritto dell'autore di un'invenzione o di un modello di utilità, domiciliato o meno in Brasile, richiedere e ottenere un brevetto che ne garantisca la proprietà presso l'INPI. Il brevetto può essere richiesto in nome proprio, dagli eredi o aventi causa dell'inventore, dal cessionario o dal

soggetto cui la legge o il contratto di lavoro o di servizio attribuiscono l'appartenenza del titolo.

Nel caso di invenzione o modello di utilità realizzati congiuntamente da più soggetti, il brevetto può essere richiesto da tutti o da ciascuno di essi, nominando e qualificando gli altri, a tutela dei rispettivi diritti. L'esistenza di comproprietari deve essere comunicata nel modulo di domanda di brevetto stesso.

La distinzione tra inventore e depositante (titolare) è importante. L'inventore è l'autore, creatore dell'invenzione. Il depositante (titolare) è colui che detiene i diritti sull'invenzione.

LA PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

È possibile depositare una domanda di brevetto tramite il *Patent Cooperation Treaty* ("PCT"), che consente una procedura più semplificata per richiedere un brevetto per invenzione o modello di utilità contemporaneamente in più paesi.

In questo caso viene depositata un'unica domanda di brevetto, che avrà una fase internazionale e tante fasi nazionali a scelta del richiedente.

ITER D'ESAME DELLA DOMANDA

Dopo aver presentato i documenti, il richiedente deve prestare attenzione ad eventuali requisiti ed esigenze della procedura.

Il follow-up dell'elaborazione della domanda di brevetto è di esclusiva responsabilità del richiedente o dei suoi procuratori incaricati e deve essere svolto settimanalmente tramite la Rivista della proprietà industriale ("RPI"), pubblicazione ufficiale dell'INPI.

DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

Ottenere un brevetto in Brasile può richiedere da 6 a 10 anni. Esiste la possibilità di accelerare l'esame e abbreviare tale termine. A tal fine, la domanda deve rientrare in una delle categorie ammissibili di trattamento prioritario, quali: richiedente anziano, Microimprenditore individuale (MEI), Microimprese (ME) o Impresa di Piccola Portata (PPE), richiedente accusato di contraffazione, *tecnologie verdi* e tecnologie per l'assistenza sanitaria.

DURATA DEL BREVETTO

Il brevetto di invenzione è valido per 20 anni dalla data di deposito. Il modello di utilità ha una validità di 15 anni a decorrere dalla data di deposito.

QUANTO COSTA BREVETTARE

L'INPI stabilisce per ogni fase del deposito della domanda di brevetto delle imposte, che variano anche a seconda del richiedente. L'importo (aggiornato annualmente) può comportare una riduzione fino al 60%, applicabile a soggetti privati (solo se non detentori di partecipazioni in una società del settore di appartenenza dell'oggetto da tutelare): microimprese, microimprenditori individuali e piccole imprese, cooperative, istituti di insegnamento e ricerca, enti non profit ed enti pubblici. Le tariffe sono:

Prima tappa – deposito della domanda di brevetto		
Servizio	Importo	Importo con sconto
Domanda nazionale di invenzione; Applicazione del modello di utilità nazionale; Domanda nazionale per un certificato di aggiunta di invenzione; e ingresso nella fase nazionale del PCT	R\$ 175,00	R\$ 70,00
Richiesta di esame dell'invenzione, fino a 10 rivendicazioni	R\$ 590,00	R\$ 236,00
Richiesta di esame dell'invenzione, superiore a 10 rivendicazioni	Importo originario (R\$ 590,00) e aggiunta dell'importo aggiuntivo (i) di R\$ 100,00, per rivendicazione dall'11° al 15°; (ii) R\$ 200,00, per rivendicazione dal 16° al 30°; e (iii) R\$ 500,00, per rivendicazione dal 31° in poi.	Importo originario (R\$ 236,00) e aggiunta dell'importo aggiuntivo (i) di R\$ 40,00, per rivendicazione dall'11° al 15°; (ii) R\$ 80,00, per rivendicazione dal 16° al 30°; e (iii) R\$ 200,00, per rivendicazione dal 31° in poi.
Domanda di esame di modello di utilità	R\$ 380,00	R\$ 152,00
Domanda di esame di certificato di aggiunta di invenzione	R\$ 190,00	R\$ 76,00
Adempimento del requisito	R\$ 90,00	R\$ 36,00
Seconda tappa – concessione del brevetto		
Rilascio di una lettera di brevetto o certificato di aggiunta di invenzione entro il termine ordinario (60 giorni dalla pubblicazione dell'approvazione)	R\$ 235,00	R\$ 94,00
Rilascio di una lettera di brevetto o certificato di aggiunta di invenzione entro il periodo straordinario (90 giorni dalla pubblicazione dell'approvazione)	R\$ 475,00	R\$ 190,00

Il brevetto, inoltre, prevede un canone annuo, che varia negli anni, a partire dalla data di deposito, come riportato nelle tabelle seguenti. La prima annualità deve essere pagata a partire dal 24° mese dalla data di deposito.

Brevetto di invenzione

Pagamento di annualità – domanda di brevetto di invenzione		
Servizio	Importo	Importo con sconto
1 ^a annualità	R\$ 295,00 a R\$ 590,00	R\$ 118,00 a R\$ 236,00
Dal 3 ^o al 6 ^o anno	R\$ 780,00 a R\$ 1.565,00	R\$ 312,00 a R\$ 626,00
Dal 7 ^o al 10 ^o anno	R\$ 1.220,00 a R\$ 2.440,00	R\$ 488,00 a R\$ 976,00
Dall'11 ^o al 15 ^o anno	R\$ 1.645,00 a R\$ 3.295,00	R\$ 658,00 a R\$ 1.318,00
Dal 16 ^o anno in poi	R\$ 2.005,00 a R\$ 4.005,00	R\$ 802,00 a R\$ 1.602,00

Modello di utilità

Pagamento di annualità – domanda di brevetto di modello di utilità		
Servizio	Importo	Importo con sconto
1 ^a annualità	R\$ 200,00 a R\$ 405,00	R\$ 80,00 a R\$ 162,00
Dal 3 ^o al 6 ^o anno	R\$ 405,00 a R\$ 805,00	R\$ 162,00 a R\$ 322,00
Dal 7 ^o al 10 ^o anno	R\$ 805,00 a R\$ 1.610,00	R\$ 322,00 a R\$ 644,00
Dall'11 ^o anno in poi	R\$ 1.210,00 a R\$ 2.415,00	R\$ 484,00 a R\$ 966,00

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

A seconda dei casi, l'uso improprio dei brevetti può comportare responsabilità penale, amministrativa e civile.

Infatti se un terzo fabbrica, utilizza, mette in vendita, importa o vende l'oggetto protetto da un brevetto senza il consenso del titolare, viene identificata una violazione del brevetto e commette anche un reato. Inoltre, è considerato reato utilizzare mezzi equivalenti all'oggetto del brevetto, cioè mezzi che riproducono o imitano l'oggetto brevettato.

La legislazione brasiliana stabilisce una serie di altre situazioni che costituiscono anche violazione di brevetto: esportare, vendere, esporre o offrire in vendita, tenere in magazzino, nascondere, ricevere per l'uso a fini economici. La sanzione per tali condotte è la reclusione da 1 a 3 mesi o la sanzione pecuniaria, a carico del datore di lavoro, socio o amministratore dell'azienda.

La legge federale n. 9279/96 disciplina anche i reati di concorrenza sleale, compresi quelli relativi all'abuso di brevetti. In termini generali, la concorrenza sleale si realizza attraverso qualsiasi atto contrario alle pratiche commerciali oneste, che distorce il libero funzionamento del sistema della proprietà intellettuale e il compenso che la proprietà intellettuale offre. Tra le varie tipologie di atti di concorrenza sleale, citiamo quelli che:

- Causano confusione nel mercato;
- Fuorviano i consumatori;

- Screditano un concorrente;
- Violano il segreto industriale;
- Approfittano o "portano sulle spalle" il successo degli altri;
- Fanno pubblicità comparativa al di fuori dei permessi legali.

Ad esempio: l'uso di un metodo che imita un processo brevettato costituisce la pratica di un atto di concorrenza sleale, poiché il terzo si appropria indebitamente del processo brevettato per offrire il proprio prodotto/servizio sul mercato. In altre parole, sfrutta gli investimenti del titolare del brevetto in ricerca e sviluppo in modo che, senza effettuare investimenti equivalenti in R&S, compete allo stesso livello con l'azienda innovativa.

Coloro che hanno subito la violazione del proprio brevetto possono non solo ritenere l'autore della violazione responsabile in ambito penale, come sopra indicato, ma anche chiedere il risarcimento dei danni subiti dall'uso improprio del proprio brevetto in ambito civile. In questo caso, alcune delle misure più efficaci sono il sequestro dei prodotti che caratterizzano la contraffazione, il risarcimento del danno materiale riferito al profitto ottenuto dal terzo e del danno morale per uso improprio del brevetto.

AZIONI DI TUTELA CONTRO LE VIOLAZIONI

Il titolare del brevetto ha il diritto di impedire a terzi di produrre, offrire in vendita, utilizzare, importare l'oggetto del brevetto o processo o prodotto ottenuto direttamente da un procedimento brevettato, senza il suo consenso. Terze parti possono utilizzare l'invenzione solo con il permesso del proprietario (tramite un accordo di licenza per sfruttare il brevetto, ad esempio). Se viene rilevata una violazione di brevetto, il titolare può adottare misure extragiudiziali o giudiziarie volte a far cessare l'abuso, come una notifica extragiudiziale o la presentazione di un'azione per astenersi dall'uso dell'oggetto brevettato.

È importante sottolineare che, nei casi di violazione del brevetto di un processo, l'onere della prova sarà invertito nella causa. Cioè, la parte contraffatta (o accusata di contraffazione) deve provare che il suo prodotto è stato ottenuto mediante un processo di fabbricazione diverso da quello tutelato dal brevetto. In altri casi di violazione di brevetto, l'onere della prova ricadrà sull'accusatore, come è regola generale del diritto brasiliano.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il trasferimento di tecnologia in Brasile può avvenire attraverso transazioni che coinvolgono beni immateriali,

incluso un brevetto.

Più comunemente, abbiamo la cessione del brevetto o la licenza per l'uso del brevetto. Nel primo caso la proprietà e la titolarità del brevetto vengono trasferite integralmente al terzo acquirente, mentre nel secondo caso l'oggetto brevettato viene concesso in licenza per un determinato periodo, senza trasferire la proprietà al terzo licenziatario.

Tutte le suddette operazioni devono essere oggetto di specifici strumenti contrattuali, basati sulla legislazione brasiliana. In sintesi, l'INPI è l'organismo competente per la registrazione dei seguenti contratti di utilizzo della tecnologia:

- a) Licenza di sfruttamento di un brevetto o di un disegno industriale;
- b) Licenza per l'utilizzo del marchio;
- c) Fornitura di tecnologia (know-how);
- d) Servizi di assistenza tecnica o scientifica;
- e) Franchigia;
- f) Cessione di brevetto, disegno industriale o marchio.

IL MARCHIO IN BRASILE

IL MARCHIO

Il marchio è un segno distintivo avente la funzione principale di identificare l'origine e di distinguere prodotti o servizi da altri prodotti o servizi identici, simili o simili di diversa provenienza.

I principi fondamentali della registrazione del marchio sono (i) la territorialità; (ii) specialità; e (iii) sistema di attribuzione. La territorialità determina la tutela e l'uso esclusivo della registrazione del marchio su tutto il territorio nazionale; pertanto, la tutela conferita dallo Stato non va oltre i limiti territoriali del Paese.

Il principio di specialità garantisce che l'uso esclusivo del marchio si applicherà solo a prodotti o servizi corrispondenti all'attività del titolare.

Il sistema di registrazione del marchio adottato dal Brasile è costitutivo del diritto, ovvero la proprietà e l'esclusività del marchio si acquisisce solo attraverso la registrazione. Fa eccezione al principio di attribuzione dei diritti il precedente utente in buona fede, che può ottenere la proprietà e l'esclusività, indipendentemente dalla registrazione, se dimostra il precedente utilizzo nel Paese da almeno 6 mesi, e il diritto di precedenza alla registrazione può essere rivendicato.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge federale n. 9.279/96 è la norma che regola i diritti e gli obblighi relativi alla proprietà industriale, compresi i marchi.

Altrettanto importanti sono la Convenzione dell'Unione di Parigi (CUP) del 1883, a cui ha aderito il Brasile nel 1990, e l'Accordo commerciale relativo ai Diritti di Proprietà Intellettuale (TRIPS) del 1994, inserito nell'ordinamento giuridico dal decreto federale n. 1.335/94.

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

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un marchio italiano/estero, la procedura è la stessa. Prima di depositare

la domanda di registrazione del marchio, è necessario effettuare una ricerca di fattibilità per analizzare l'esistenza del marchio stesso o simile già registrato in Brasile nel segmento di mercato di destinazione. In assenza di marchio registrato, inizia la procedura di deposito della domanda, effettuata on line, sul sito INPI. Per ottenere la registrazione del marchio spetta al titolare presentare domanda di tutela legale presso l'INPI, osservando le condizioni e le formalità previste dalla normativa. Esiste la possibilità di effettuare il deposito telematicamente nel sistema INPI.

ORGANISMI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

In Brasile, l'INPI è l'organo competente per l'esame delle domande di marchio, lo svolgimento degli esami formali e di merito e, infine, la concessione del marchio, se ne ricorrono i requisiti di legge.

TIPOLOGIE DI MARCHI

Esistono diversi tipi di classificazione del marchio in base alla natura, alla forma di presentazione e al carattere distintivo.

Quanto alla natura, il marchio può essere un marchio di prodotto, servizio, collettivo o di certificazione. Un marchio di prodotto o servizio è quello utilizzato per distinguere un prodotto o servizio da altri identici, simili o affini. Il marchio collettivo ha uno scopo diverso dal marchio di prodotto o servizio, il suo obiettivo è quello di indicare al consumatore che il prodotto o servizio riferito proviene da membri di un determinato ente, ad esempio marchi che appartengono ad associazioni, cooperative, sindacati. Il marchio di certificazione viene utilizzato per certificare la conformità di un prodotto o servizio a determinate norme, standard o specifiche tecniche.

Il marchio è classificato anche secondo la forma di presentazione, che può essere un marchio denominativo (che è il segno composto da una o più parole), un marchio figurativo (costituito unicamente da un'immagine), un marchio misto (costituito da una parola e da un'immagine), un marchio tridimensionale (che è la forma distintiva plastica - imballaggio - in grado di identificare il prodotto/servizio), e recentemente ammesso dall'INPI, il marchio di posizione (formato dall'applicazione di un segno in una posizione singolare e specifica su un determinato appoggio).

COSA È REGISTRABILE COME MARCHIO

La legge federale n. 9.279/96 stabilisce che possono essere registrati come marchi solo i segni distintivi, visivamente percettibili.

Pertanto, è possibile registrare marchi denominativi, misti, figurativi, tridimensionali o di posizione, come sopra spiegato.

Cosa NON è registrabile come Marchio

L'articolo 124 della legge federale n. 9.279/96 stabilisce, in 23 voci, un elenco esaustivo di ciò che non può essere registrato come marchio in Brasile. Evidenziamo alcune situazioni:

- Stemmi, armi, medaglie, bandiere, emblemi, distintivi e monumenti ufficiali;
- Lettere, numeri e date, separatamente;
- Segni contrari alla morale e ai buoni costumi o che violino la libertà di fede religiosa; e così via.

FORME DI TUTELA DEL MARCHIO

Il Brasile adotta il sistema costitutivo dei diritti, ovvero la proprietà e l'esclusività del marchio si acquisisce solo attraverso la registrazione del marchio. Pertanto, per la

tutela legale del marchio, è necessaria la registrazione presso l'INPI, garantendo l'uso esclusivo del marchio da parte del suo titolare ed impedendo a terzi un uso improprio dello stesso.

ITER D'ESAME

Dopo la presentazione degli atti, il richiedente deve prestare attenzione alle eventuali decadenze o prescrizioni ed esigenze del rito processuale.

Il monitoraggio dell'elaborazione della domanda di registrazione del marchio è di esclusiva responsabilità del titolare e deve essere effettuato settimanalmente tramite la Rivista di Proprietà Industriale ("RPI"). Il mancato rispetto delle scadenze comporta la chiusura della domanda di brevetto, senza la relativa analisi.

DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

L'ottenimento della registrazione di un marchio in Brasile può richiedere da 10 mesi a 2 anni. Se alla domanda di registrazione non si oppone un terzo (es. inchiesta), la registrazione può essere concessa entro 12 mesi. In caso di opposizione alla domanda di registrazione, il tempo per l'analisi del merito aumenta notevolmente e può richiedere fino a 2 anni.

QUANTO COSTA REGISTRARE IL MARCHIO

L'INPI stabilisce, per ogni fase del processo di registrazione del marchio, dei compensi, anch'essi variabili a seconda del richiedente. L'importo può prevedere una riduzione fino al 60% dei costi e si applica a soggetti privati (solo se non detentori di partecipazioni in una società del settore di appartenenza dell'oggetto da tutelare): microimprese, microimprenditori individuali e piccole imprese, cooperative, istituti di insegnamento e ricerca, enti non profit ed enti pubblici.

Gli importi possono variare in caso di opposizione presentata da terzi, con manifestazione del titolare.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

I documenti allegati alla domanda di registrazione del marchio variano a seconda del titolare, ovvero se intestati a persona fisica, persona giuridica o procuratore.

Se il marchio scelto è misto o figurativo, al momento del deposito sarà necessario archiviare anche la rispettiva immagine. In caso di marchi tridimensionali, la richiesta dev'essere corredata di immagini da tutte le angolazioni dell'oggetto.

Inoltre, tutte le richieste devono essere accompagnate dalla prova del pagamento delle imposte.

SECONDARY MEANING

Il *secondary meaning*, o come chiamato in Brasile, "distintività acquisita", é il fenomeno per cui un marchio formato da parole di uso comune o descrittivo acquisisce un carattere distintivo sufficiente ad ottenere la registrazione del marchio presso l'INPI, operando in violazione del divieto di legge.

A differenza di alcuni paesi, in Brasile non è possibile ottenere una registrazione direttamente all'INPI in base al significato secondario. Ciò è possibile solo tramite una decisione del tribunale, in quanto si tratta di una questione controversa che consentirà l'esclusiva a un unico titolare di un termine di uso comune o descrittivo. Nella causa, il titolare deve dimostrare che il consumatore riconosce il carattere distintivo acquisito del segno, sulla base di ricerche di mercato, test di carattere distintivo, ricerche di mercato, ecc.

IL SISTEMA DI MADRID

Il Protocollo di Madrid è stato promulgato con Decreto Federale n. 10.033/19. Al momento del deposito della domanda di marchio, l'INPI può fungere da ufficio di origine (che è il luogo in cui è stata depositata la domanda di marchio) o da ufficio designato (che è il luogo in cui è stata estesa la domanda di marchio).

Se il titolare opta per il Protocollo di Madrid, può chiedere, contestualmente, il deposito della domanda di

registrazione del proprio marchio in più paesi, attraverso un'unica procedura, in un'unica lingua e il pagamento di un'unica quota, in una moneta unica.

Esiste una particolarità in Brasile: anche se la domanda di marchio avviene tramite il Protocollo di Madrid e, in teoria, non sarebbe necessario nominare un procuratore locale, la Legge Federale n. 9.279/96 sostituisce il Protocollo di Madrid e richiede la nomina di un procuratore in Brasile, pena la decadenza dalla domanda di registrazione del marchio.

Nel caso in cui la domanda venga presentata all'estero – ad esempio in Italia – l'INPI fungerà da ufficio designato. Qui vale anche il termine di 18 mesi per la registrazione automatica; tuttavia, l'INPI agisce di fatto interrompendo lo stato di avanzamento della richiesta di registrazione. Cioè, in queste situazioni, il periodo di 18 mesi finisce per non essere rispettato.

PERDITA DEI DIRITTI DI UN MARCHIO

In Brasile ci sono alcuni casi di perdita dei diritti di marchio, vale a dire:

- **Opposizione da parte di terzi**

Dopo la pubblicazione della domanda di registrazione, è previsto un termine di 60 giorni affinché i terzi interessati possano presentare opposizione alla richiesta di registrazione, qualora ritengano che il marchio previsto costituisca una riproduzione o imitazione del loro marchio.

Se l'esaminatore ritiene che, di fatto, l'opposizione fornisca i motivi necessari per respingere la domanda di registrazione, la domanda di registrazione sarà respinta.

- **Mancato utilizzo (scadenza)**

Dopo aver ottenuto la registrazione, il titolare ha l'obbligo di utilizzare il marchio, nella forma in cui è stato concesso, per indicare i prodotti/servizi che sono stati rivendicati. In caso negativo, i terzi possono richiedere la scadenza dell'iscrizione, trascorsi 5 anni dalla sua concessione.

Dopo il rilascio dell'iscrizione, è possibile che l'iscrizione venga dichiarata nulla mediante un PAN (*Processo Administrativo de Nulidade*) che può essere depositato dall'INPI stesso o su istanza di terzi (entro 180 giorni dalla pubblicazione della concessione di iscrizione).

Se l'esaminatore ritiene che il PAN fornisca i motivi necessari per la nullità dell'iscrizione, l'iscrizione sarà dichiarata nulla.

- Scadenza del termine

Qualora il titolare del diritto non presenti la richiesta di proroga durante l'ultimo anno di validità della registrazione o nei sei mesi successivi alla fine del decennio, il marchio si estingue automaticamente.

- Rinuncia totale o parziale

Spetta al titolare presentare la richiesta di rinuncia alla registrazione, che può essere totale o parziale (per alcuni dei prodotti o servizi richiesti). L'istanza di rinuncia può essere presentata in qualsiasi momento dopo il rilascio della registrazione.

- Persona residente all'estero

La persona domiciliata all'estero, titolare della registrazione del marchio, deve necessariamente nominare un procuratore in Brasile, pena l'estinzione della registrazione del marchio, ai sensi della Legge Federale n. 9.279/96.

TRASFERIMENTO DEL MARCHIO

È facoltà del titolare cedere a terzi la registrazione del marchio, che potrà essere ceduta in via definitiva o temporanea. Per questo, ci sono due modalità per formalizzare questo rapporto, ovvero la cessione o la licenza.

La cessione del marchio avverrà mediante apposito contratto, nel quale sarà definitivamente stabilito il trasferimento del marchio al terzo, in modo che il terzo diventi titolare della registrazione in questione, e potrà essere prevista in forma onerosa o gratuita. I soggetti coinvolti devono presentare all'INPI il contratto di cessione sottoscritto dalle parti per il passaggio di proprietà.

Il cessionario deve necessariamente svolgere un'attività compatibile con i prodotti e servizi rivendicati in sede di registrazione, pena il diniego del trasferimento da parte dell'INPI per illegittimità del nuovo titolare.

Nei contratti di licenza non viene trasferita la titolarità della registrazione, ma solo la possibilità di utilizzare il marchio, in maniera esclusiva o temporanea, da parte di terzi. In questi casi il contratto di licenza deve essere registrato presso l'INPI, ma non c'è alcuna iscrizione nel registro, sia di titolarità che di licenza. La necessità di registrare il contratto presso l'INPI fa sì che il contratto abbia effetti dinanzi a terzi, garantendo la tutela del titolare del marchio.

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE

L'uso improprio di un marchio, a seconda dei casi, può comportare un risarcimento in ambito penale, amministrativo e civile.

Se un terzo riproduce, in parte o per integrazioni, o imita un marchio registrato, in modo tale da indurre in errore i consumatori, compie un reato contro la registrazione del marchio. La pena è la reclusione, da 1 a 3 mesi o una multa, a carico del datore di lavoro, socio o amministratore dell'impresa.

È altresì reato importare, esportare, vendere, offrire o esporre per la vendita, nascondere o tenere in magazzino un prodotto contrassegnato da un marchio riprodotto o imitato illecitamente, in tutto o in parte, o un prodotto della sua industria o commercio, contenuto in un contenitore o imballaggio che contenga un marchio legittimo di un altro titolare. La pena è la reclusione, da 1 a 3 mesi o la multa, a carico del datore di lavoro, socio o amministratore dell'impresa.

Esiste anche il reato di concorrenza sleale se un terzo utilizza il marchio senza autorizzazione. La concorrenza sleale è qualsiasi atto contrario alle pratiche oneste, che distorce il libero funzionamento del sistema di proprietà intellettuale e il compenso che offre la proprietà intellettuale. Tra le varie tipologie di atti di concorrenza sleale si possono citare quelli che:

- Causano confusione;
- Siano ingannevoli;
- Screditano un concorrente;
- Violano il segreto di fabbrica;
- Approfittano del successo degli altri;
- Fanno pubblicità comparativa al di fuori dei limiti legali.

Come per i brevetti, l'uso non autorizzato di un marchio costituisce atto di concorrenza sleale, poiché un terzo si appropria indebitamente di un marchio per evidenziare il proprio prodotto/servizio sul mercato. La Legge federale n. 9.279/96 prevede la pena della reclusione da 1 a 3 mesi o la sanzione pecuniaria per chi commette un reato di concorrenza sleale, nei confronti del datore di lavoro, socio o amministratore dell'impresa.

Infine, il titolare del marchio può chiedere riparazione per l'uso improprio del proprio marchio in ambito civile. In tal caso, sono previste possibilità di perquisizione e sequestro di prodotti contraffatti, danni materiali riferiti al profitto ottenuto dal terzo e danni morali al legittimo titolare per uso improprio del marchio.

AZIONI DI TUTELA CONTRO LE VIOLAZIONI

Il titolare della registrazione del marchio ha il diritto di impedire a terzi di riprodurre o imitare un marchio precedentemente registrato senza il suo consenso. Terze parti possono utilizzare il marchio solo previa autorizzazione del titolare (tramite il contratto di licenza per lo sfruttamento del marchio). Se viene rilevata una violazione del marchio, il titolare può adottare misure stragiudiziali o giudiziali per fermare l'uso improprio, come la notifica stragiudiziale o intentare una causa contro l'infrazione/violazione del diritto di proprietà industriale.

ITALIAN SOUNDING

L'*Italian Sounding* è un fenomeno che utilizza parole, immagini, accostamenti cromatici e riferimenti che si riferiscono all'Italia, anche se non di origine italiana. Si tratta cioè di articoli che imitano i prodotti originali italiani, esponendo false indicazioni geografiche o addirittura il disclaimer "made in Italy". In Brasile un'indagine è stata condotta dalla Camera di Commercio Italiana di Minas Gerais, in collaborazione con l'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, che ha mappato la percentuale di alimenti che beneficiano dell'*Italian Sounding*: pasta (27,1%); latticini (22,4%); condimenti (14,5%); prodotti a base di carne (12,9%), cibi surgelati e pronti (9,0%); dolci (7,1%) e bevande (7,1%). Le azioni contro l'*Italian sounding* in Brasile sono ancora sporadiche, tramite segnalazione all'INPI e querele.

IL DIRITTO D'AUTORE IN BRASILE

IL DIRITTO D'AUTORE

Le opere soggette a tutela del diritto d'autore sono le più diverse e definite dalla Legge Federale n. 9.610/98 in quanto "le opere dell'ingegno protette sono le creazioni dello spirito, espresse con qualsiasi mezzo" (art. 7). In Brasile, il sistema adottato mira a tutelare i diritti d'autore sull'opera, e tali diritti si dividono in diritti morali e diritti di proprietà. Il diritto morale è di natura personalissima, inalienabile ed irrinunciabile, a prescindere da qualsiasi condizione e garantisce all'autore il diritto di preservare il diritto anche se l'opera passa ad altro proprietario. D'altra parte, il diritto patrimoniale consente all'autore di ottenere un ritorno economico, sia attraverso lo sfruttamento economico della sua creazione da parte sua, sia attraverso una licenza o cessione di tale diritto a un terzo che sfrutterà economicamente la sua opera.

La protezione del diritto d'autore non dipende dalla registrazione e la registrazione è una misura conservativa e raccomandata per certificare la data di creazione dell'opera e i rispettivi autori.

Dai diritti d'autore derivano i diritti connessi, che si riferiscono alla tutela degli esecutori, dei produttori fonografici e delle emittenti, a seguito dell'interpretazione, dell'esecuzione, della registrazione o della messa in onda delle creazioni. Questo tipo di protezione è legato al diritto d'autore e non pregiudica le garanzie previste per la protezione delle sue opere. Il diritto d'autore e i diritti correlati proteggono soggetti diversi.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge federale n. 9.610/98 è la norma che regola i diritti e gli obblighi relativi al diritto d'autore.

Altrettanto importante è la Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche, del 1886, inserita nell'ordinamento giuridico brasiliano dal decreto federale n. 75.699/75, e l'Accordo Commerciale sui Diritti di Proprietà Intellettuale (TRIPS) del 1994, inserito nell'ordinamento dal Decreto Federale n. 1.335/94.

COSA È REGISTRABILE

La protezione in Brasile è indipendente dalla registrazione. Per ottenere la tutela del diritto d'autore, l'opera deve

soddisfare i seguenti requisiti: (i) essere nel campo delle lettere, delle arti o delle scienze; (ii) essere originale; (iii) essere stata esternalizzata con qualsiasi mezzo o fissata a qualsiasi supporto; e (iv) trovarsi nel periodo di tutela legale (per 70 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla morte dell'autore, secondo l'ordine di successione).

L'opera non sarà valutata per la qualità artistica.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Per procedere alla registrazione, che ha solo carattere formale, alla rappresentazione grafica o scritta (spiegazione) dell'opera devono essere allegati: (i) documento comprovante l'identità dell'autore; (ii) documento comprovante l'identità del titolare o relativo documento aziendale (se presente); (iii) contratto di cessione sottoscritto tra autore e titolare (se presente); e (iv) procura del legale rappresentante (se presente).

DURATA DELLA TUTELA CONCESSA A UN'OPERA

L'articolo 41 della legge federale n. 9.610/98 stabilisce che i diritti di proprietà dell'autore dell'opera durano 70 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della morte dell'autore, obbedendo all'ordine di successione di diritto civile. Cioè, dopo la morte dell'autore, il titolare può ancora ottenere un beneficio economico per altri 70 anni. Trascorso tale periodo, l'opera diventa di pubblico dominio e può essere utilizzata da chiunque senza che il proprietario ne chieda una restituzione monetaria.

Per quanto riguarda i diritti connessi, la validità è la stessa per i fonogrammi; per la trasmissione, per le trasmissioni delle emittenti; e per l'esecuzione e la pubblica rappresentanza, per gli altri casi.

ITER DI REGISTRAZIONE

Dopo aver presentato i documenti presso l'istituto prescelto per l'iscrizione, è sufficiente attendere la concessione e il rilascio di un certificato di registrazione.

DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

La durata del processo di registrazione dipenderà dal luogo prescelto per la registrazione dell'opera. La maggior parte è agevole, con termine massimo di 60 giorni.

COSTI PER LA REGISTRAZIONE

Il valore di registrazione dipenderà dal luogo scelto per la registrazione dell'opera, i valori variano tra R\$ 22,75 e R\$ 80,00.

TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'AUTORE

È diritto dell'autore cedere o concedere in licenza i propri diritti di proprietà sull'opera, che possono essere ceduti a terzi per lo sfruttamento finanziario dell'opera. Per questo deve essere firmato un contratto di cessione del diritto d'autore o di licenza, in cui si stabilirà il trasferimento dei diritti patrimoniali sull'opera a un terzo, in modo che quest'ultimo diventi proprietario dell'opera. Tale cessione o licenza può essere onerosa o gratuita, a seconda di quanto concordato tra le parti.

Infine, i contratti della suddetta natura non sono tenuti ad essere girati o registrati presso alcun organo o ente.

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN BRASILE

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

L'indicazione geografica identifica l'origine di un prodotto o servizio con determinate qualità, differenze o peculiarità, grazie alla sua origine geografica. O anche, che ha origine in un luogo ampiamente noto per produrre un determinato prodotto o fornire un determinato servizio. La protezione concessa all'indicazione geografica, oltre a preservare le tradizioni locali, differenzia prodotti e servizi, migliora l'accesso al mercato e promuove lo sviluppo regionale, generando effetti benefici per produttori, fornitori di servizi e consumatori.

L'indicazione geografica si distingue tra (i) indicazione di origine; e (ii) denominazione di origine.

L'indicazione di origine tutela il nome geografico divenuto noto a seguito di un prodotto o servizio.

La denominazione di origine, invece, è legata al fatto che le qualità o le caratteristiche di una determinata area geografica (come il suolo, la topografia o il clima), garantiscono qualità specifiche ad un determinato prodotto o servizio. Per la registrazione è necessario che le qualità o le caratteristiche del prodotto o servizio designato dalla denominazione di origine siano dovute esclusivamente o essenzialmente alle peculiarità dell'ambiente geografico, inclusi fattori naturali e umani. Citiamo ad esempio il Porto, il Grana Padano e lo Spumante Prosecco.

UTILIZZO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

L'indicazione geografica non può essere utilizzata come marchio di prodotto/servizio. Il marchio e l'indicazione geografica sono istituti distinti. In altre parole, un prodotto/servizio può avere contemporaneamente un marchio e un'indicazione geografica. In Brasile è possibile riconoscere un'indicazione geografica per qualsiasi tipo di prodotto o servizio.

TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI

La Legge federale n. 9.279/96 disciplina i diritti e gli obblighi relativi alla proprietà industriale, comprese le indicazioni geografiche. È la normativa di riferimento riguardo le indicazioni geografiche.

Altrettanto importanti sono la Convenzione dell'Unione di Parigi (CUP) del 1883, alla quale il Brasile ha aderito nel 1990, e l'Accordo Sul Commercio Relativo ai Diritti di Proprietà Intellettuale (TRIPS), del 1994, incluso nell'ordinamento giuridico brasiliano dal Decreto Federale n. 1.335/94.

UTILIZZO IMPROPRIO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

L'uso improprio delle indicazioni geografiche, considerate come "false indicazioni geografiche", porta a comportamenti di concorrenza sleale, che possono indurre in errore il consumatore.

Un esempio di "false indicazioni geografiche" sono gli usi di termini, da parte di privati, non registrabili ai sensi della Legge Federale n. 9.279/96, come: termini di uso comune, varietà vegetali, nomi di razze animali, omonimi ecc.

RESPONSABILITÀ PER USO ILLEGALE E SANZIONI

L'uso improprio delle indicazioni geografiche, a seconda dei casi, può comportare responsabilità penale, amministrativa e civile.

Nella sfera penale, se l'impresa o la persona fabbrica,

importa, esporta, vende, espone o propone in vendita o ha in giacenza un prodotto che presenti una falsa indicazione geografica, la pena è quella della reclusione da 1 a 3 mesi o della multa al datore di lavoro, il partner o l'amministratore della società.

La Legge federale n. 9.279/96 prevede la pena detentiva da 1 a 3 mesi o la sanzione pecuniaria per chiunque utilizzi, in un prodotto, contenitore, incarto, confezione, etichetta, fattura, circolare, cartellone o in qualsiasi altro mezzo di diffusione o pubblicità, termini correttivi o equivalenti (quali "tipo", "specie", "genere", "sistema", "simile", "sostituto", "identico"), senza dichiarare la vera origine del prodotto.

Esiste anche la configurazione di reato di concorrenza sleale qualora un terzo utilizzi una falsa indicazione geografica. La concorrenza sleale è qualsiasi atto contrario alle pratiche oneste, che distorce il libero funzionamento del sistema di proprietà intellettuale e il compenso che offre la proprietà intellettuale.

Infine, il titolare della protezione dell'indicazione geografica può chiedere il risarcimento dell'abuso della sua indicazione geografica in ambito civile. In tal caso sono previste le possibilità di perquisizione e sequestro dei prodotti che hanno concretizzato l'infrazione, danni materiali connessi al profitto ottenuto da terzi e danni morali al legittimo proprietario per l'uso di una falsa indicazione geografica.

San Paolo, agosto 2022



www.ice.it

Italian Trade Agency 

@ITAttradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 