

Ostacoli al Commercio
Market Access



Tutela della Proprietà Intellettuale
Intellectual Property Right



Redatto per BIAT 2019
IPR Desk Mosca

Layout grafico, impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Nucleo Grafica

SOMMARIO

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

1. DEFINIZIONE

- Il brevetto è un certificato rilasciato dall'organismo competente in materia di proprietà intellettuale (il ROSPATENT in Russia) e attestante la priorità dell'invenzione / del modello di utilità / del disegno industriale / della nuova varietà, la paternità e il diritto esclusivo sull'invenzione / sul modello di utilità / sul disegno industriale.
- La tutela dei diritti di proprietà intellettuale sull'invenzione / sul modello di utilità viene concessa in base al brevetto nella misura definita dalla formula dell'invenzione (formula del modello di utilità) contenuta nel brevetto.
- La tutela dei diritti di proprietà intellettuale sul disegno industriale viene concessa in base al brevetto nella misura dalla combinazione dei suoi aspetti sostanziali, riportati nelle immagini del manufatto.

2. NORMATIVA LOCALE

- Parte Quarta del Codice Civile della Federazione Russa del 18 dicembre 2005 N.230-FZ.
- Codice Doganale dell'Unione Doganale (Allegato all'Accordo sul Codice doganale dell'Unione doganale, adottato con la decisione del Consiglio interstatale della comunità economica dell'Eurasia del 27 novembre 2009 N.17).
- Legge federale del 26 luglio 2006 N.135-FZ 'Sulla tutela della concorrenza.
- Codice delle infrazioni amministrative della Federazione Russa del 30 dicembre 2001 N. 195-FZ (Codice delle infrazioni amministrative FR).
- Codice penale della Federazione Russa del 13 giugno 1996 N. 63-FZ (Codice penale FR).

3. ACCORDI INTERNAZIONALI

Nel tempo la Russia ha aderito agli accordi e alle convenzioni internazionali seguenti:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 (adesione della Federazione Russa/ex-URSS il 1 luglio 1965).
- Accordo di Locarno istitutivo della classificazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali dell'8 ottobre 1968 (adesione della Federazione Russa il 15 dicembre 1972).
- Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti del 24 marzo 1971 (adesione della Federazione Russa il 3 ottobre 1976).
- Accordo sulla cooperazione in materia di brevetti (PCT) del 19 giugno 1970 (adesione della Federazione Russa il 29 marzo 1978).
- Accordo di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti del 28 aprile 1977 (adesione della Federazione Russa il 22 aprile 1981).
- Convenzione sul brevetto euroasiatica del 09 settembre 1994 (adesione della Federazione Russa il 12 agosto 1995).
- Convenzione per la protezione delle novità vegetali internazionale del 2 dicembre 1961 (adesione della Federazione Russa il 24 aprile 1998).
- Accordo sul diritto dei brevetti (PLT) del 1 giugno 2000 (adesione della Federazione russa il 12 agosto 2009).
- Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS) del 15 aprile 1994 (adesione della Federazione Russa il 12 agosto 2012).

Come tutelare la proprietà intellettuale in Russia

4. COSA È BREVETTABILE IN RUSSIA

Invenzione - la soluzione tecnica di un problema relativo a qualsivoglia settore concernente sia un prodotto (nello specifico un dispositivo, meccanismo, una sostanza, un microorganismo, una coltura di cellule vegetali o animali), sia un procedimento (sequenza delle operazioni da svolgersi su un determinato oggetto con l'ausilio di mezzi materiali), incluso l'applicazione di un prodotto o di un procedimento per una determinata funzione.

Modello di utilità (c.d. "invenzione semplicè") - la soluzione tecnica applicata a un meccanismo o a un dispositivo.

Disegno industriale - la soluzione estetica e l'esteriorità di un manufatto di fabbricazione industriale o artigianale, in particolare forma, configurazione, ornamento, combinazione di colori, combinazione di linee, profilo del prodotto, struttura o tessitura del materiale del prodotto.

Non sono brevettabili come invenzioni:

- software;
- le scoperte;
- le teorie scientifiche;
- i metodi matematici;
- le creazioni estetiche;
- le regole e i metodi relativi a giochi, attività intellettuali e commerciali;
- le soluzioni che consistano esclusivamente nella messa a disposizione di informazioni;
- le varietà vegetali, le razze animali e i mezzi biologici della loro produzione (salvo mezzi microbiologici e prodotti preparati con tali mezzi);
- le tipologie di microsistemi integrati;
- gli strumenti di clonazione umana;
- gli strumenti di modifica della integrità genetica delle cellule della linea embrionale di un uomo;
- l'uso industriale o commerciale degli embrioni umani;
- qualsiasi altra soluzione contraria agli interessi pubblici, all'umanità e alla moralità.

Alcuni di loro sono tutelati tramite l'inquadramento in altre fattispecie di diritti intellettuali (diritti su software, know-how, varietà vegetali, diritti sulle tipologie di microsistemi integrati).

5. REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

Invenzione - 1. novità, 2. creatività (il carattere inventivo), 3. applicabilità industriale

Modello di utilità - 1. novità, 2. applicabilità industriale

Disegno industriale - 1. novità 2. originalità

6. DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

- il modulo di domanda;
- documenti attestanti lo *status* del richiedente - della persona giuridica (visura dalla camera di commercio, statuto) ovvero della persona fisica (copia del passaporto);
- la procura rilasciata al mandatario brevetti autorizzato nella Federazione Russa (*per le aziende e persone straniere, tutti i rapporti con l'organismo russo per la proprietà intellettuale*)

(ROSPATENT) vengono effettuati solo attraverso mandatarî specializzati locali);

- la descrizione tecnica / formula dell'invenzione (del modello di utilità) / le immagini del disegno industriale;
- informazioni sul diritto di priorità, se indicata, assieme ad una copia autenticata del documento di priorità;
- la ricevuta di pagamento dei diritti di registrazione.

**I documenti provenienti dall'Italia devono essere muniti di postille e di traduzione nella lingua russa con autenticazione notarile della firma del traduttore.*

Viene consigliato effettuare la traduzione della documentazione in Russia.

7. ITER D'ESAME

Invenzioni

ricezione e iscrizione della domanda -> esame formale (comprese eventuali richieste di documenti aggiuntivi o di chiarimenti e correzioni) -> pubblicazione delle informazioni sulla domanda nel Bollettino Ufficiale del Rospatent -> esame sostanziale (comprese eventuali richieste di documenti aggiuntivi o di chiarimenti e correzioni) -> registrazione dell'invenzione, pubblicazione nel Registro e rilascio del brevetto.

Modelli di utilità / Disegni industriali

ricezione e iscrizione della domanda -> esame formale (comprese eventuali richieste di documenti aggiuntivi o di chiarimenti e correzioni) -> esame sostanziale (comprese eventuali richieste di documenti aggiuntivi o di chiarimenti e correzioni) -> registrazione del modello di utilità / del disegno industriale, pubblicazione nel Registro e rilascio del brevetto.

8. DURATA

Durata del brevetto calcolata dalla data di priorità (dalla data della domanda):

invenzioni - 20 anni (rinnovabile per un periodo massimo di 5 anni, eccezionalmente, solo per preparati farmaceutici, pesticidi e prodotti chimici per uso agricolo il cui utilizzo è soggetto ad autorizzazione);

modelli di utilità - 10 anni, non rinnovabile (prima del 1 gennaio 2015, la durata del brevetto era rinnovabile per un periodo di 3 anni);

disegni industriali - 5 anni, rinnovabile per un ulteriore periodo di 5 anni, per un periodo massimo totale di 25 anni;

Come tutelare la proprietà intellettuale in Russia

9. DOMANDE PROVVISORIE DI BREVETTO

Valida per invenzioni dalla data di pubblicazione dell'informazione sulla domanda (generalmente 18 mesi dopo il deposito della domanda) e fino alla data di pubblicazione delle informazioni sul rilascio del brevetto.

Il terzo, che usi l'invenzione/la nuova varietà prima del rilascio del brevetto, dovrà pagare al titolare del brevetto un compenso pecuniario.

Il riconoscimento della protezione temporanea avviene automaticamente e non prevede alcuna richiesta aggiuntiva.

10. PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

Riconosciuta nella Federazione Russa per invenzioni e modelli di utilità.

11. SIMBOLOGIA

Non prevista.

12. CICLO COMPLETO PER OTTENERE UN BREVETTO

Invenzioni

ricezione e iscrizione della domanda -> esame formale (comprese eventuali richieste di documenti aggiuntivi o di chiarimenti e correzioni) -> pubblicazione delle informazioni sulla domanda nel Bollettino Ufficiale del Rospatent -> esame sostanziale (comprese eventuali richieste di documenti aggiuntivi o di chiarimenti e correzioni) -> registrazione dell'invenzione, pubblicazione nel Registro e rilascio del brevetto.

Modelli di utilità / Disegni industriali

ricezione e iscrizione della domanda -> esame formale (comprese eventuali richieste di documenti aggiuntivi o di chiarimenti e correzioni) -> esame sostanziale (comprese eventuali richieste di documenti aggiuntivi o di chiarimenti e correzioni) -> registrazione del modello di utilità / del disegno industriale, pubblicazione nel Registro e rilascio del brevetto.

Tempistica per l'esame formale - 2 mesi.

Tempistica per l'esame sostanziale non viene stabilita dalla norma. Nella pratica, il ciclo completo per ottenere il brevetto su invenzioni è 18-36 mesi, mentre su disegni industriali 12-24 mesi.

13. QUANTO COSTA BREVETTARE

Costi di brevettazione (comprendenti tasse amministrative, altri costi generici e corrispettivi consulenziali):

- registrazione della richiesta, esame formale nel caso di invenzioni: 3.300 rubli + 700 rubli per ogni rivendicazione oltre la 10^a; (1.400 + 700 rubli nel caso di modelli di utilità e 3.000 + 2.500 nel caso dei disegni industriali);
- esame sostanziale nel caso di invenzioni: 12.500 rubli + 9.200 rubli per ogni rivendicazione dopo la 1^a + 4.700 rubli + 2.800 rubli per ogni rivendicazione oltre la 1^a nel caso di modelli di utilità;
- esame sostanziale nel caso di disegni industriali: 1.650 rubli + 1.300 per ogni disegno del gruppo di disegni + 250 per ogni variante del disegno dopo la 1^a;
- Registrazione e rilascio del brevetto: 1.500 rubli;
- Tasse annuali (a partire dal terzo anno dal deposito della domanda) per mantenere il brevetto: da 4.800 rubli a 900 rubli per anno;
- costi comuni (traduzione dei documenti, ecc.);
- oneri per consulenza e assistenza professionale: approssimativamente a partire da 1.000/1.500 *euro* sulla base della complessità della richiesta.

14. TUTELA

- Diritto **civile**: l'uso illecito di un brevetto darà diritto al titolare a richiedere un risarcimento dei danni ovvero il pagamento di una somma compresa tra 10.000 e 5.000.000 rubli (senza alcuna prova in merito all'entità dei danni e a discrezione del tribunale a seconda della fattispecie concreta) oppure una somma pari al doppio del costo abituale previsto per l'uso dell'invenzione/ del modello/del disegno.
- Diritto **amministrativo**: la violazione dei diritti di proprietà intellettuale (compresi diritti brevettuali su disegni industriali) costituisce anche una violazione amministrativa, con sanzioni relativamente basse: 30.000-40.000 rubli per una società e 10.000-20.000 rubli per il suo amministratore in carica.
- La **concorrenza sleale** (per uso illecito di diritti di proprietà intellettuale) comporta una sanzione pecuniaria per un amministratore di 20.000 rubli o il suo allontanamento dalla carica fino a tre anni e per la società colpevole la multa equivalente allo 0.01% fino al 15% del fatturato derivante dalle vendite dei prodotti in questione, sempre non meno di 100.000 rubli.
- Diritto **penale**: qualora l'uso illecito abbia causato danni ingenti, la pena comporta una sanzione pecuniaria di 200.000 rubli o pari allo stipendio (o altro reddito) del contraffattore per un periodo fino a 18 mesi, ovvero lavoro coatto, ovvero reclusione.

15. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- Contratto.
- Successione universale (ristrutturazione delle società).
- Registrazione obbligatoria di ogni trasferimento presso il Rospatent (Ufficio Brevetti della Federazione Russa, l'equivalente dell'UIBM italiano). Tempistica necessaria per completamento iter: 2 mesi.

Come tutelare la proprietà intellettuale in Russia

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

- Registrazione obbligatoria della cessione, del licensing, del pegno di brevetti presso il Rospatent. Tempistica necessaria per completamento iter: 2 mesi.
- Licenza esclusiva e non-esclusiva.
- Licenza obbligatoria non-esclusiva in caso di mancato uso ingiustificato per 4 anni (invenzioni, disegni industriali) o 3 anni (modelli di utilità).
- Licenza obbligatoria non-esclusiva, dopo 3 anni dalla data del rilascio del brevetto su nuova varietà, qualora il titolare ha rifiutato di concludere il contratto di licenza senza ragione giustificata.
- Licenza aperta (dichiarazione di concedere licenza ad ogni persona o società a condizioni determinate).

