

La Riforma della Proprietà Industriale in Russia

Con la legge 12 marzo 2014 n. 35FZ, entrata in vigore il 1 ottobre 2014, prosegue, ed è ormai giunto ad un punto di significativa maturazione, il processo di adeguamento e modernizzazione del sistema di tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale nella Federazione Russa.

Per le imprese o gli operatori economici che si accostano al mercato russo è sempre raccomandabile prestare la massima attenzione nell'impostare una corretta strategia di tutela e valorizzazione dei propri asset intangibili. L'inclusione della Russia nel WTO, i recenti interventi legislativi e la stessa giurisprudenza che si va formando (anche grazie alla recente costituzione di Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale), hanno contribuito ad un forte e rapido avanzamento del sistema nel suo complesso che, pur conservando alcuni aspetti di criticità, offre maggiori spazi di intervento, ampliando lo spazio di garanzia per gli investitori esteri.

Qui di seguito le principali modifiche apportate al Codice Civile in tema di proprietà industriale.

Trasferimento a titolo gratuito dei diritti di proprietà

Agli *articoli 1234 e 1235 del Codice Civile* è stato introdotto il divieto di trasferimento a titolo gratuito dei diritti di proprietà tra società.

Obbligo di informativa al RosPatent

Introduzione di un obbligo di informativa al RosPatent (Ufficio Marchi e Brevetti russo) in merito ai **contratti** che abbiano ad **oggetto il trasferimento di diritti di proprietà industriale** cosiddetti "**titolati**" (Brevetti, Marchi, Modelli e Disegni). La disciplina di questi obblighi informativi è stata recepita dagli *Articoli 1232, 1369 e 1490 del Codice Civile*. È importante sottolineare che l'obbligo di informazione non riguarda anche i termini economici della transazione.

Quantificazione del danno derivante dalla contraffazione di brevetti

Introduzione di una **specifico disciplina** relativa alla quantificazione del danno derivante dalla **contraffazione** di brevetti per invenzione industriale, modelli o design. *L'art. 1406 del Codice Civile* prevede che il titolare di queste privative, accanto ai tipici rimedi utili per interrompere la contraffazione, potrà chiedere un **risarcimento pari ad una somma variabile tra 10.000 e 5 milioni di rubli (da €200 sino ad €100.000)**, da determinarsi in concreto con **valutazione discrezionale del Tribunale**; ovvero un importo pari al doppio della royalty normalmente richiesta per lo sfruttamento legale della privativa oggetto di contraffazione.

Invenzione Dipendente

L'art. 1358 Codice Civile introduce nella legislazione russa il concetto di "Invenzione Dipendente" che, analogamente alla normativa italiana ed europea, ricorre allorché un'invenzione di prodotto o

di procedimento non è possibile senza l'impiego di una precedente soluzione già oggetto di brevetto. La norma prevede il **divieto di sfruttamento dell'invenzione dipendente in assenza del consenso** del titolare dell'invenzione.

Conversione del brevetto per invenzione industriale in modello di utilità

E' introdotto un nuovo testo dell'*art. 1398 del Codice Civile* in base al quale è previsto l'istituto della **conversione del brevetto** per invenzione industriale in **modello di utilità**, laddove il brevetto originariamente richiesto sia stato dichiarato integralmente nullo e il trovato soddisfi comunque i requisiti richiesti per l'ottenimento di un modello di utilità.

Invalidità del brevetto

Il nuovo *art. 1398 comma 2 del Codice Civile* contempla anche un nuovo motivo di invalidità del brevetto, consistente nella **manca di adeguata documentazione a supporto** della domanda depositata dal richiedente.

Periodo di validità

Rimane **invariato il periodo di validità** dei brevetti per invenzione industriale, con la precisazione che le eventuali domande divisionali saranno comunque considerate come "retrodatate" al momento del deposito della domanda originaria.

Il periodo di validità dei **modelli di utilità**, sulla base del nuovo *art. 1363 Codice Civile* **sarà pari a dieci anni**, con decorrenza dal 1 gennaio 2015. Questo comporterà altresì che i modelli di utilità che andranno a scadere dal 1 gennaio 2015 in avanti non potranno essere ulteriormente rinnovati.

Il periodo di validità dei **disegni registrati** rimane **pari a 25 anni** (*art. 1363 Codice Civile*), ma è suddiviso in periodi quinquennali.

Maggiore efficienza nelle procedure di deposito e opposizione amministrativa dei marchi

E' stata inoltre introdotta una serie di disposizioni di natura tecnica riguardanti le procedure di deposito e opposizione amministrativa di Marchi (incluse le denominazioni di origine), Brevetti, Modelli e disegni, che ridefiniranno il vigente sistema, con l'obiettivo di renderlo più efficiente e rapido.

Avv. Massimiliano Patrini