



PROGETTO DESIGN+

Assistenza alle imprese italiane in tema di tutela della proprietà industriale e lotta alla contraffazione

***Seconda rivelazione:
Informazioni pratiche per gli operatori per la
registrazione di marchi e brevetti in Brasile***

San Paolo, Novembre 2014

INDICE

1. Normativa di riferimento registrazione Marchi e Brevetti...	3
2. Registrazione marchio.....	3
<i>2.1 Prima di effettuare la registrazione del marchio</i>	3
<i>2.2 Come presentare la richiesta di registrazione</i>	4
<i>2.3 Procedimento per richiesta di registrazione tramite e-Marcas</i>	4
3. Concessione di Brevetto.....	6
<i>3.1 Modalità di richiesta di brevetto</i>	6
<i>3.2 Documenti richiesti</i>	7
<i>3.3 Procedura</i>	7
4. Uffici e contatti utili.....	8
5. Case studies.....	10

Seconda rivelazione: *Informazioni pratiche per gli operatori per la registrazione di marchi e brevetti in Brasile*

1. Normativa di riferimento registrazione Marchi e Brevetti

La normativa di riferimento che ha per oggetto la protezione di Marchi e Brevetti è la legge n.9279/1996, integrata dalla legge n.10196/2001, che costituisce il nuovo Codice della Proprietà Industriale (*Lei da Propriedade Industrial-LPI*).

Organo preposto all'analisi e rilascio delle omologazioni è l'INPI (*Instituto Nacional de la Propriedade Industrial*), con sede a Rio de Janeiro, collegato al Ministero per lo Sviluppo, Industria e Commercio.

2. Registrazione marchio

Il marchio (*marca* in portoghese), secondo la legge brasiliana, è un segno distintivo, che identifica e contraddistingue prodotti e servizi; così come può essere anche un segno che ne attesti la conformità a determinate norme o specifiche tecniche.

Il marchio registrato garantisce al proprietario il diritto d'uso esclusivo nel territorio nazionale e nel suo ramo economico. Nello stesso tempo, la percezione al consumatore può risultare un valore aggiunto al prodotto o al servizio.

2.1 Prima di effettuare la registrazione del marchio

Prima di effettuare la richiesta di registrazione, è importante definire la natura dell'uso del marchio e la sua presentazione. È necessario ciò in quanto, nella compilazione della *Guida di pagamento*, queste definizioni verranno richieste.

Natura del marchio	A chi si applica
Marchio di Prodotto	Distingue prodotti tra loro analoghi, simili o correlati.
Marchio di Servizio	Distingue servizi tra loro analoghi, simili o correlati.
Marchio Collettivo	Identificare i prodotti o servizi membri di un particolare gruppo o entità.
Marchio di Certificazione	Attesta la conformità di prodotti o servizi a determinate norme o specifiche tecniche.

Forma di presentazione	A chi si applica
Nominativo	Il segno consiste solo di parole, o combinazione di lettere e/o numeri.
Misto	Combinando elementi figurativi e denominativi.
Figurativo	Segno costituito da disegno, immagine, forme fantasiose in generale.
Tridimensionale	Segno costituito da una forma plastica distintiva e necessariamente incomune del prodotto.

2.1 Come presentare la richiesta di registrazione

La richiesta di registrazione può essere realizzata sia da parte delle persone fisiche, sia da parte delle persone giuridiche (art.128 LPI) e richiede una previa dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività collegata alla registrazione del marchio.

Limiti e casi di estinzione del marchio sono previsti negli articoli 124 e 143 LPI.

Esistono due forme per effettuare la richiesta di registrazione:

1. Via internet, tramite la pagina *e-Marcas* del sito www.inpi.gov.br;
2. Tramite formulario scritto, scaricabile nella pagina *Formularios* del sito www.inpi.gov.br e consegnando personalmente o tramite posta alla sede INPI di Rio de Janeiro o in altre unità territoriali dello stesso istituto.

2.3 Procedimento per richiesta di registrazione tramite e-Marcas

Attualmente, il deposito della domanda tramite Internet risulta più semplice e più veloce. Inoltre funziona 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

Questo è il procedimento principale:

1. Registrarsi al *Módulo de Seleção de Serviços* sul sito INPI e stampare la tassa relativa alla domanda di registrazione *Guia de Recolhimento da União* (GRU);
2. Pagare la tassa relativa alla richiesta di registrazione;
3. Inviare il modulo di richiesta di registrazione del marchio, entrando nel portale e-Marcas;
4. Aspettare l'esito dell'esame formale che verrà pubblicato nella *Revista da Propriedade Industrial* (RPI);

Nel caso l'INPI richieda una maggiore documentazione, la stessa verrà precisata nella RPI. In questo caso l'interessato avrà 5 giorni di tempo per integrare il tutto, a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione. Nel caso non venga realizzata l'integrazione, la richiesta di registrazione verrà considerata come inesistente.

5. Pubblicazione richiesta di registrazione marchio e eventuali opposizioni
Dal momento che viene pubblicata la richiesta, terzi hanno diritto ad opporsi entro 60 giorni dalla pubblicazione. Se avverrà ciò, l'interessato alla registrazione riceverà una notificazione tramite l'RPI e avrà diritto ad ulteriori 60 giorni per inviare la sua difesa all'INPI, tramite un formulario specifico.
6. Superata questa fase, la richiesta sarà soggetta ad un esame tecnico.
L'esame tecnico è fondamentale: valuterà la registrazione o meno del marchio. In caso di esito negativo, l'interessato ha diritto a 60 giorni di tempo per presentare ricorso.
7. In caso di esito positivo, è necessario pagare la tassa per il rilascio del certificato.

In Brasile, la protezione del marchio registrato dura 10 anni (art.129 LPI), ma può essere rinnovata successivamente per ugual durata. Decade la protezione per mancato uso nei primi 5 anni dalla registrazione, sia se non venga utilizzato assolutamente il marchio per un periodo superiore a 5 anni, sia se il marchio venga modificato in un suo carattere distintivo e originale (art. 143 LPI).

È importante che le imprese straniere che abbiano interesse a registrare un proprio marchio in Brasile provvedino a nominare un procuratore in loco, altrimenti la procedura di registrazione si estingue (artt.78 e 217 LPI).

Ma se il titolare straniero possiede un marchio notoriamente conosciuto, ma non ha provveduto alla registrazione presso lo stato brasiliano, quest'ultimo è tutelato dall'art.6-bis della Convenzione di Parigi. Secondo tale norma infatti, lo stato membro deve rifiutare richieste di registrazione che riproducano un marchio conosciuto e registrato in un altro stato membro.

3. Concessione di Brevetto

Il brevetto (*patente* in portoghese) è una proprietà temporanea su un modello di invenzione o di utilità concesso dallo Stato agli inventori, autori o altre persone fisiche o giuridiche che detengono diritti sulla creazione.

In cambio, l'inventore accetta di rivelare in dettaglio tutti i contenuti tecnici del modello protetto da brevetto.

Di seguito sono riportati i tipi di brevetti, i loro requisiti e durata della concessione:

Brevetto d'invenzione (*Patente de Invenção*)

Prodotti o processi che soddisfano i requisiti di *a) inventiva, b) novità, c) di applicazione industriale*(art.8 LPI).

La sua validità é di 20 anni a partire dalla data di deposito della richiesta.

Modello di Utilità (*Modelo de Utilidade*)

I requisiti per il riconoscimento del Modello di Utilità sono:

- a) l'oggetto deve avere un completo o parziale uso pratico e soddisfi il requisito di nuova forma o disposizione;*
- b) la nuova forma o disposizione deriva da un atto creativo;*
- c) rappresenti un miglioramento funzionale dell'oggetto nel suo uso o fabbricazione (art 9 LPI).*

La validità é di 20 anni a partire dalla data di deposito della richiesta.

L'articolo 10 esclude la brevettabilità per le scoperte; le teorie scientifiche e i metodi matematici; le concezioni puramente astratte; schemi, piani, principi o metodi commerciali, contabili, finanziari, educativi, pubblicitari etc.

Secondo l'art. 18 LPI non è brevettabile ciò che è contrario alla morale, al buoncostume e alla sicurezza, all'ordine e alla salute pubblica; non sono inoltre brevettabili le sostanze e i prodotti derivanti dalla trasformazione del nucleo dell'atomo.

3.1 Modalità di richiesta di brevetto

Con la documentazione richiesta, è possibile avviare la richiesta di brevetto:

- Utilizzando il sistema online *e-Patentes*;
- Presentandosi agli uffici INPI - Rua Mayrink Veiga, 9, 21° andar - SEPEX - Rio de Janeiro (RJ) - CEP 20090-910;
- Inviando, tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Presentandosi agli uffici territoriali dell'INPI.

3.2 Documenti richiesti

Per effettuare la richiesta di brevetto, è necessario presentare 4 copie contenenti:

- la richiesta dell'inventore;
- la descrizione accurata dell'invenzione;
- le rivendicazioni;
- il disegno, ossia la raffigurazione grafica dell'invenzione (obbligatoria per i modelli di utilità);
- una abstract con un numero di parole da 50 a 500;
- la prova del pagamento della relativa tassa;
- compilare il modulo "*Depósito de Pedido de Patente*".

3.3 Procedura

Una volta depositata la richiesta, l'INPI realizza un esame preliminare, a seguito del quale l'istituto potrebbe richiedere alcune modifiche all'invenzione o di provvedere al completamento di alcuni dati entro 30 giorni (in caso di mancata osservanza entro questo termine, la domanda di registrazione brevetto decade).

Dopo 18 mesi dal deposito, nel corso dei quali la richiesta di brevetto rimane secretata, l'INPI provvede alla pubblicazione ufficiale.

Il richiedente dispone di periodo di 36 mesi per avanzare istanza di esame formale della propria domanda di brevetto. Nel caso non venga richiesto l'esame formale, la procedura viene ritenuta estinta; ciò nonostante, è possibile richiedere la disarchiviazione della pratica previa idonea richiesta all'INPI e previo pagamento di una tassa.

Se l'esame formale si conclude positivamente, il brevetto viene concesso al richiedente.

Si evidenzia che lo sfruttamento del brevetto dovrà iniziare al massimo entro 3 anni dalla concessione; in caso contrario, i terzi interessati avranno la possibilità di conseguire una licenza obbligatoria sul brevetto medesimo.

In Brasile, la durata del brevetto è di 20 anni, decorrenti dalla data del deposito della richiesta di concessione; nel caso di modelli di utilità, la durata è di 15 anni.

I casi di estinzione del diritto di brevetto sono (oltre al decorso del periodo di validità): la rinuncia del titolare, l'interruzione dello sfruttamento dello stesso brevetto per 2 o più anni, la mancata corresponsione delle tasse governative annuali all'INPI, la rinuncia espressa al diritto di privativa industriale, la cancellazione del brevetto per disposizione dell'autorità amministrativa o giudiziale. Anche in questo caso l'operatore straniero deve porre attenzione alla norma, già analizzata anche in materia di marchi, secondo cui la registrazione del diritto si estingue se il titolare residente all'estero non provvede a nominare un procuratore in Brasile (artt. 78 e 217 LPI).

4. Uffici e contatti utili

L'organo governativo brasiliano competente su scala federale per i diritti di proprietà intellettuale (richieste di registrazione di marchi, concessione di brevetti, etc.) è l'*Instituto Nacional da Propriedade Industrial* ("INPI").

I recapiti della sede centrale dell'INPI sono i seguenti:

INPI

Rua Mayrink Veiga 9 - Centro, 2° andar

20090-910 Rio de Janeiro - RJ

Tel: +55 (21) 3037-3000

Sito internet: www.inpi.gov.br

In seguito i contatti territoriali dell'INPI presso i principali stati brasiliani:

BAHIA Indirizzo: Rua Pedro R. Bandeira, 143 - 5° andar - Bairro Comércio - Salvador/BA - CEP: 40015-080 Telefono: (+5571) 3326-9597/3242-5223 Email: fjmoreno@inpi.gov.br Orario di funzionamento: 8h/12h - 13h/17h	DISTRITO FEDERAL Indirizzo: Setor de Autarquias Sul – quadra 2. lote 1 A – prédio do INPI - Brasília/DF - CEP: 70070-020 Telefono: (+5561) 3224-1114 Email: direg-df@inpi.gov.br Orario di funzionamento: 8h/17h
MINAS GERAIS Indirizzo: Av. Amazonas, 1909 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-002 Telefono: (+5531) 3291-5614/5623 - Fax: (+5531) 3291-5449 Email: jrenato@inpi.gov.br / direg-mg@inpi.gov.br Orario di funzionamento: 8h/13h - 14h/17h	RIO GRANDE DO SUL Indirizzo: Av. José de Alencar, 521 - Cobertura 902 - Bairro Menino Deus - Porto Alegre/RS - CEP: 90880-481 Telefono: (+5551) 3226-6909/6422 /3227-5886 Email: diregrs@inpi.gov.br Orario di funzionamento: 8h/17h - 10h/16h30
PARANÁ Indirizzo: Rua Marechal Deodoro, 344, 16° andar - Edifício Atalaia - Centro, Curitiba/PR - CEP: 80010-909 Telefono: (+5541) 3322-4411 Email: diregpr@inpi.gov.br Orario di funzionamento: 8h/13h - 14h/17h	SÃO PAULO Indirizzo: Rua Tabapuã, 41 - 4° andar - Itaim-Bibi - São Paulo/SP - CEP: 04533-010 Telefono: (+5511) 3071-3435/3433/4243/3436/4241/4242/4244 Email: direg-sp@inpi.gov.br Orario di funzionamento: 8h/17h

L'INPI è sottoposto al Ministero dello Sviluppo, Industria e Commercio Estero ed è attualmente oggetto di un processo di modernizzazione che punta a ottenere una riduzione del carico di arretrato e quindi una diminuzione dei tempi di evasione delle pratiche pendenti, specialmente per quanto riguarda il settore dei brevetti.

Il recapito della sede del Ministero dello Sviluppo, Industria e Commercio Estero:

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Esplanada dos Ministérios, Bloco "J"

Brasília, DF, 70053-900 Brasil

Tel: +55 (61) 2027-7000

Sito internet: www.desenvolvimento.gov.br

Per ottenere maggiori informazioni riguardo alla tematica del diritto di proprietà intellettuale in Brasile, può essere utile il contatto dell'**Associazione Brasiliana della Proprietà Intellettuale** (ABPI - *Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*) le cui sedi principali si trovano a Rio de Janeiro e São Paulo:

Rio de Janeiro Rua da Alfândega, 108 – Centro Rio de Janeiro - RJ - 20070-004 Tel.: (+5521) 2507-6407	São Paulo Alameda dos Maracatins, 1217 - conj. 608 Moema - São Paulo - SP - 04089-014 Tel.: (11) 3044-6613
Web site: www.abpi.org.br E-mail: abpi@abpi.org.br	

5. Case studies

Segue una breve relazione dei casi più importanti di procedimenti giudiziari per la tutela dei marchi e brevetti in Brasile:

- Recupero della denominazione di origine controllata e del marchio *Lambrusco di Modena*, contraffatto in Brasile
- Sequestro di calzature contraffatte con il marchio *Ferrari* in una fabbrica in Goiás
- Recupero del marchio *Ferrari* registrato indebitamente da una società brasiliana
- Sequestro di giocattoli contraffatti con il marchio *Ferrari* in una fabbrica a Goiás
- Cancellazione di diversi nomi di dominio registrato da un terzo indebitamente, contenente il marchio *FIAT*
- Sequestro e distruzione di tappi contraffatti, parti di veicoli che circolavano nel mercato con il marchio *FIAT*
- Controllo delle Dogane e sequestro di prodotti con marchi *Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Bulgari*
- Recupero del marchio GG per i profumi a nome di *Gucci SpA*
- Recupero del marchio *Ferrari* per prodotti di orologeria
- Cancellazione e recupero del marchio *Prada* per spazzole per capelli e accessori di bellezza