



## PROGETTO DESIGN+

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

***Terza rivelazione:  
Procedure di tutela dei marchi e brevetti***

*San Paolo, Dicembre 2014*

## INDICE

1.	<i>Istituzioni pubbliche e private di riferimento in Brasile</i>	3
2.	<i>Soggetti di riferimento per la giurisdizione in materia di protezione di marchi e brevetti</i>	4
3.	<i>Tipologia di procedimenti previsti</i>	5
4.	<i>Tempistica dei procedimenti</i>	6
5.	<i>Provvedimenti previsti</i>	7

## Terza rivelazione: *Procedure di tutela dei marchi e brevetti*

### 1. Istituzioni pubbliche e private di riferimento in Brasile

In Brasile le istituzioni pubbliche o private preposte alla tutela dei marchi e alla salvaguardia dei Brevetti e del design industriale sono molteplici:

#### **INPI – Istituto Nazionale di Proprietà Industriale**

Tutela dei diritti delle marche e dei brevetti, contro la contraffazione.  
[www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)

#### **IDECON – Istituto Nazionale di Difesa del Consumatore**

Tutela del consumatore rispetto ai beni da lui acquistati.  
[www.ideconbrasil.com.br](http://www.ideconbrasil.com.br)

#### **ITI – Istituto Nazionale di Tecnologia delle informazioni**

Bollettini digitale contro la pirateria informatica, e contro la contraffazione di documenti.  
[www.iti.gov.br](http://www.iti.gov.br)

#### **CNCP – Consiglio Nazionale di guerra contro la pirateria e i delitti alle proprietà intellettuali**

Contro la pirateria e i delitti alle proprietà intellettuali.  
<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ2ECEE6CITEMID7C8D844FCD564BF5BF169E9392DA6D82PTBRIE.htm>

#### **APCM – Associazione Antipirateria del Cinema e della Musica**

Proteggere i diritti degli autori, azioni per combattere la pirateria contro le vendite illegali.  
[www.apcm.org.br](http://www.apcm.org.br)

#### **UBV&G – Unione Brasiliana dei Video & Games**

Combattere la pirateria nei videogiochi, videogiochi contraffatti.  
[www.ubv.org.br](http://www.ubv.org.br)

#### **CECOP – Consiglio Statale di Combattimento alla Pirateria**

Promuovere azioni volte alla diminuzione della pirateria.  
<http://www.sds.sc.gov.br/cecop/index.php/institucional/institucional>

## **2. Soggetti di riferimento per la giurisdizione in materia di protezione di marchi e brevetti**

In Brasile, la giurisdizione in materia di protezione di marchi e brevetti può appartenere alla Giustizia Federale o alla Giustizia Civile, poiché cambia in funzione della natura della richiesta. Se l'attore cerca di invalidare un diritto di proprietà industriale (marchio o brevetto d'invenzione per esempio), l'azione dovrà essere presentata alla Giustizia Federale, generalmente alla sezione della Giustizia Federale di Rio de Janeiro che è specializzata sul tema di Proprietà Industriale.

Altrimenti, se si tratta di un'azione di contraffazione, cessazione d'uso e danni, il processo potrà essere presentato alla Giustizia Civile del foro dell'attore (città dove lui è stabilito), in deroga alla regola di competenza del foro del convenuto.

### **3. Tipologia di procedimenti previsti**

Tra i procedimenti previsti presso l'INPI (Istituto Nazionale di Proprietà Industriale), oltre all'opposizione ad una richiesta di marchio, che può essere inoltrata 60 giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è anche possibile che un terzo interessato richieda l'annullamento amministrativo delle registrazioni di marchi, brevetti o disegni che siano stati concessi in contrarietà alla legge.

La richiesta di annullamento amministrativo può essere fatta da qualsiasi interessato entro il termine di 6 mesi dalla concessione, nei casi dei marchi o brevetti, e, entro 5 anni, nei casi dei disegni.

Dopo 5 anni dalla data di concessione, è anche possibile chiedere la decadenza per mancato uso di un registro di marchio che non è stato utilizzato, sia per alcuni dei prodotti/servizi (decadenza parziale), sia per la decadenza totale che risulterà nella nullità della registrazione.

Per quanto riguarda la nullità giudiziale, l'attore deve presentare richiesta entro 5 anni dalla concessione e chiedere la citazione del convenuto per rispondere all'azione, e l'INPI sarà parte in causa, poiché sarà messa in discussione la sua concessione.

È possibile chiedere qualsiasi provvedimento d'urgenza per far cessare la contraffazione o la concorrenza sleale. Questo tipo di richiesta è esaminato in 3 o 4 giorni, senza la conoscenza anticipata del convenuto. L'esame periziale e le testimonianze possono essere effettuati nel corso del processo.

Presso il giudice Penale, l'attore deve chiedere prima l'esame periziale della merce oggetto di contraffazione o concorrenza sleale. È più difficile riuscire ad ottenere un ordine di ritiro totale della merce da parte della Giustizia Penale, che generalmente ordina soltanto l'acquisizione di poche unità, sufficienti per effettuare la perizia.

#### **4. Tempistica dei procedimenti**

Il processo penale si prescrive in 6 mesi dalla data del reato. L'azione penale deve essere proposta nei 30 giorni successivi alla presentazione del parere del consulente tecnico d'ufficio.

Nel processo civile, la richiesta dei danni causati dal convenuto si prescrive in 5 anni. L'inibizione della condotta illecita (contraffazione o concorrenza sleale) si prescrive in 10 anni.

Nella Giustizia Federale, l'annullamento della registrazione del marchio non deve essere richiesto entro i primi 5 anni dal rilascio della registrazione, tranne in caso di mala fede (art. 6 bis CUP, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale), nel qual caso si può richiedere in qualsiasi momento.

L'annullamento del brevetto, sia il brevetto d'invenzione che il modello di utilità, può essere richiesto in qualsiasi momento della sua validità.

## **5. Provvedimenti previsti**

Nel processo civile si può chiedere l'inibizione della condotta e tutti i danni morali o materiali (comprese le *royalties* pagate per una licenza d'uso al contraffattore). Nella Giustizia Federale si può chiedere l'annullamento del brevetto e l'inibizione d'uso, ma non si può chiedere il danno (a meno che non si chieda anche la condanna dell'INPI al pagamento dell'indennizzo).

Nel processo penale, ci sono sanzioni per reati relativi alla concorrenza sleale, violazione di marchi, brevetti e disegni, nome di stabilimento commerciale e segno di propaganda. Le sanzioni possono essere la detenzione o il pagamento di una multa.

**Realizzazione:**



**In collaborazione con:**





