

Alert

IP - Review

Diritti di proprietà intellettuale: un'arma non convenzionale per la Russia

A seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russia, i paesi occidentali hanno reagito tramite l'imposizione di pacchetti di sanzioni, volte a colpire i principali settori economici della Federazione Russia. Allo stesso modo, anche numerose imprese e *brand* (McDonald's, Coca-Cola, Apple, IKEA, Starbucks, H&M, Zara, Levi's, per citarne alcuni) hanno interrotto i rapporti con la Russia.

In risposta a ciò, il Governo Russo, così come i Tribunali e gli Uffici della proprietà intellettuale Russi, hanno adottato delle contromisure, per tentare di arginare le conseguenze economiche sul suolo nazionale.

BREVETTI, MODELLI DI UTILITÀ E DISEGNI

I primi passi in tale direzione hanno interessato il settore dei brevetti, modelli di utilità e disegni.

A partire dal 6 marzo 2022, con l'emanazione del decreto ministeriale n. 669, nel caso di brevetti, modelli di utilità e disegni di titolarità di soggetti appartenenti alla lista di Stati ritenuti "ostili" dalla Federazione Russia (tra cui l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea), il Governo Russo ha ora il potere di concedere licenze obbligatorie di brevetto, senza che ai titolari degli stessi sia corrisposto alcun indennizzo, neppure a titolo di equo compenso.

La previsione di licenze obbligatorie era già disciplinata dall'ordinamento russo anche prima di questo intervento normativo. Tuttavia, tale ipotesi si limitava a casi estremi, anche legati alla difesa e alla sicurezza dello Stato, e veniva comunque riconosciuto il diritto all'equo compenso del titolare, invece negato a partire dal 6 marzo 2022.

Con tutta probabilità, si tratta di una previsione destinata ad essere invocata con riferimento a dispositivi e tecnologie che scarseggiano (o sono destinati a scomparire a breve sul territorio russo), a causa del blocco dell'esportazioni verso la Russia e delle decisioni delle imprese di interrompere i rapporti con tale Stato.

DIRITTI D'AUTORE

Anche la tutela dei diritti d'autore è stata terreno di scontro.

In particolare, ha suscitato scalpore il lodo emesso, il 3 marzo 2022, dal Tribunale arbitrale della regione di Kirov, riguardante la lamentata violazione dei diritti d'esclusiva sul noto cartone animato britannico per bambini Peppa Pig, di titolarità di Entertainment One UK Ltd., a seguito della creazione, da parte di un concorrente russo, di una versione imitativa dell'opera.

Il Tribunale arbitrale, a fronte della domanda di risarcimento dei danni, ha respinto la richiesta di Entertainment One UK Ltd., giustificando tale decisione sulla scorta delle sanzioni politiche ed economiche "restrittive" imposte dall'Occidente alla Russia a causa dell'invasione militare dell'Ucraina.

Alert

IP - Review

MARCHI D'IMPRESA

Sul fronte del diritto dei marchi, ha avuto molta risonanza la chiusura dei ristoranti McDonald's del Paese.

A seguito di ciò, un gruppo di imprenditori russi, allo scopo di rimpiazzare il colosso del fast-food statunitense, ha presentato all'Ufficio dei marchi Russo una domanda di registrazione per il marchio



(“ZIO VANYA”), ossia un segno evidentemente simile e confondibile con la celebre “M” arcuata di McDonald's, per contraddistinguere una catena di ristoranti, che assicura cibo a prezzi ridotti e con materie 100% russe.

Sebbene si abbia notizia del fatto che la domanda di marchio di cui sopra sia stata ritirata dal richiedente, risulta che negli ultimi mesi si siano intensificate le domande di registrazione, da parte di soggetti russi, di segni identici, o molto simili, a marchi celebri esteri, come, ad esempio, IKEA (è stata chiesta la



registrazione del marchio “IDEA”), Christian Dior, Chanel, Coca-Cola, Givenchy, Nike, Adidas, Puma, Sisley, Levi's, BMW, Dove, Nivea, e Audi, per citarne alcuni.

Al momento, non si hanno notizie circa l'accoglimento delle domande di registrazione, essendo esse in fase di esame da parte dell'Ufficio competente.

Sarà fondamentale seguire gli ulteriori sviluppi, per comprendere se, casi eclatanti come quelli sopra esposti rimarranno isolati o se dilagherà la violazione dei diritti di proprietà intellettuale riconducibili a Stati “ostili”, con conseguente violazione degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalla Federazione Russa.

Ciò che è certo è che le reazioni Russe dimostrano, ancora una volta, come i diritti di proprietà industriale siano degli strumenti la cui protezione è sempre più imperativa, e come possano diventare, in situazioni di conflitto, vere e proprie armi.

6.4.2022

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Niccolò Ferretti, Partner

E: n.ferretti@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181

Emanuela Gaia Zapparoli, Associate

E: e.zapparoli@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181

Aurora Perruzza, Associate

E: a.perruzza@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181

Beatrice Cuseri, Trainee

E: b.cuseri@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it