



# UCRAINA

Guida alla protezione dei diritti  
della proprietà intellettuale in  
Ucraina - 2015



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE  
NEL MERCATO INTERNO  
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

# Sommario

<b>1 I FATTI: Attività imprenditoriali in Ucraina per le aziende dell'UE</b> .....	04
DIMENSIONI del mercato	
Principali SETTORI INDUSTRIALI	
<b>2 PI in Ucraina per le PMI: CONTESTO</b> .....	05
Diritti di proprietà intellettuale per le PMI: Perché è IMPORTANTE per te?	
Come si configura il quadro giuridico ucraino in ambito di PI rispetto alle NORME INTERNAZIONALI?	
SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione alla PI in Ucraina	
<b>3 Diritti di PI in Ucraina: LE BASI</b> .....	07
<b>A I marchi</b> .....	07
CHE COSA sono i marchi?	
I marchi in Ucraina: che cosa bisogna sapere	
QUANTO TEMPO dura la tutela giuridica?	
COME si effettua la registrazione?	
CHI può effettuare la registrazione?	
Quali LINGUE bisogna utilizzare?	
Quanto COSTA?	
SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione ai marchi in Ucraina	
<b>B Indicazioni geografiche</b> .....	10
<b>C Diritto d'autore</b> .....	12
CHE COS'È il diritto d'autore?	
Diritto d'autore in Ucraina: che cosa bisogna sapere	
QUANTO TEMPO dura la tutela giuridica?	
COME si effettua la registrazione?	
CHI può effettuare la registrazione?	
Quali LINGUE bisogna utilizzare?	
Quanto COSTA?	
SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione ai diritti d'autore in Ucraina	
<b>D Brevetti, disegni e modelli</b> .....	15
CHE COSA sono i brevetti?	
I brevetti in Ucraina: che cosa bisogna sapere	
QUANTO TEMPO dura la tutela giuridica?	
COME si effettua la registrazione?	
CHI può effettuare la registrazione?	
Quali LINGUE bisogna utilizzare?	
Quanto COSTA?	
SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione ai brevetti in Ucraina	



<b>E Varietà vegetali</b> .....	<b>20</b>
CHE COSA SONO le varietà vegetali?	
Varietà vegetali in Ucraina: che cosa bisogna sapere	
QUANTO TEMPO dura la tutela giuridica?	
COME si effettua la registrazione?	
CHI può effettuare la registrazione?	
Quali LINGUE bisogna utilizzare?	
Quanto COSTA?	
SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione alle varietà di piante in Ucraina	
<b>F Segreti commerciali</b> .....	<b>23</b>
CHE COSA SONO i segreti commerciali?	
Segreti commerciali in Ucraina: che cosa bisogna sapere	
QUANTO TEMPO dura la tutela giuridica?	
SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione ai segreti commerciali in Ucraina	
<b>4 Servirsi della DOGANA per bloccare le contraffazioni</b> .....	<b>25</b>
CHE COS'È la dogana?	
La dogana in Ucraina: che cosa bisogna sapere	
CHE COSA può essere registrato?	
QUANTO TEMPO dura la tutela giuridica?	
COME si effettua la registrazione?	
Quali LINGUE bisogna utilizzare?	
Quanto COSTA?	
SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione alla dogana in Ucraina	
<b>5 APPLICAZIONE della PI</b> .....	<b>27</b>
Azioni amministrative	
Contenziosi civili	
Procedimento penale	
SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione all'applicazione della legge in Ucraina	
<b>6 LINK COLLEGATI e ulteriori informazioni</b> .....	<b>29</b>

01

# I FATTI:

## Attività imprenditoriali in Ucraina per le aziende dell'UE



### DIMENSIONI del mercato

Prodotti e servizi UE importati dall'Ucraina nel 2013:

**13 820 milioni di EUR**

PIL dell'Ucraina nel 2013:

**133,6 miliardi di EUR**

Prodotti e servizi UE esportati in Ucraina nel 2013:

**23 942 milioni di EUR**

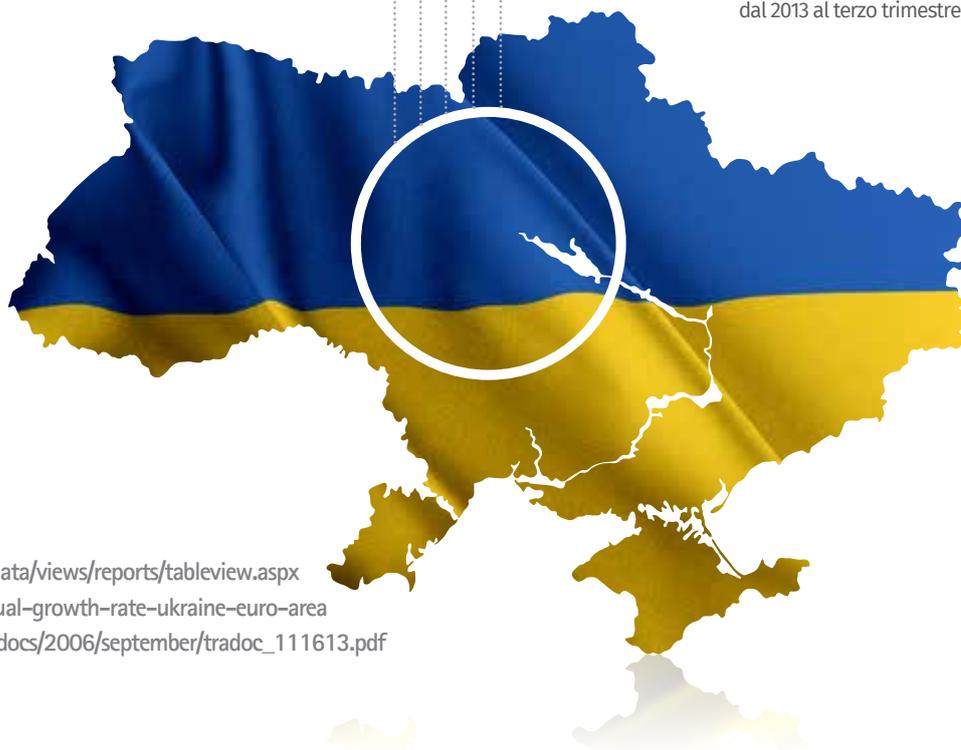
Commercio totale UE-UA in Prodotti e servizi nel 2013:

**+ 10 149 milioni di EUR**

Tasso di crescita del PIL dell'Ucraina:

**+2 %** % nel 2012/2013; **-15.20 %**

dal 2013 al terzo trimestre del 2014Q3 2014



Per ulteriori informazioni:

<http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx>

<http://ieconomics.com/gdp-annual-growth-rate-ukraine-euro-area>

[http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc\\_111613.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111613.pdf)



### Principali SETTORI INDUSTRIALI

L'UE è il maggiore partner commerciale dell'Ucraina. Le principali esportazioni dell'UE in Ucraina riguardano macchinari, prodotti chimici e prodotti agricoli e alimentari, mentre le esportazioni chiave dell'Ucraina nell'UE comprendono prodotti agricoli e alimentari e prodotti metallurgici e minerali. In Ucraina i settori fondamentali che richiedono una particolare attenzione per la PI sono quelli di prodotti farmaceutici, prodotti agrochimici, software, elettronica di consumo, musica e cinema.

02

## PI in Ucraina per le PMI:

### CONTESTO



## Diritti di proprietà intellettuale per le PMI: Perché è IMPORTANTE per te?

Proteggere le tue risorse di proprietà intellettuale in Ucraina è uno dei modi più efficaci per estendere la tua attività in questo paese e conseguire buoni risultati in maniera sicura. Le relazioni delle PMI europee indicano una crescita più rapida e reddito e occupazione maggiori quando utilizzano i diritti di proprietà intellettuale (DPI)<sup>1</sup>.

**I DPI danno alle piccole e medie imprese un vantaggio competitivo, poiché consentono loro di aumentare la propria quota di mercato grazie al diritto esclusivo di utilizzare le proprie risorse di PI e di autorizzarne l'uso da parte di terzi.** Integrando tecnologie esclusive all'interno dei tuoi prodotti puoi attrarre più clienti e fare sì che la tua azienda emerga sulla concorrenza. Investitori e partner commerciali saranno inoltre più interessati, in quanto il tuo portafoglio di proprietà intellettuale garantirà l'affidabilità dell'azienda come partner dotato di un elevato livello di competenza e di un approccio innovativo. Puoi anche concedere in licenza a terzi dietro pagamento l'utilizzo di DPI e segreti commerciali oppure siglare un accordo di concessione reciproca di licenze con i titolari delle soluzioni di cui hai bisogno per lo svolgimento della tua attività, utilizzando pertanto quei diritti come mezzo di scambio.

Se non proteggi e gestisci i prodotti di PI in Ucraina in modo adeguato, rischi non solo di violare i DPI ma anche di dovere ritirare i tuoi prodotti da questo mercato.

In altre parole, se non registri i DPI, i concorrenti avranno la possibilità di proporre gli stessi prodotti utilizzandone la PI e di venderli a un prezzo inferiore. Inoltre, potrebbero registrare i DPI come propri e usarli per arrecarti danno. Questo può ridurre la tua quota di mercato e determinare un calo sostanziale del fatturato degli scambi commerciali.



## Come si configura il quadro giuridico ucraino in ambito di PI rispetto alle NORME INTERNAZIONALI?

Il 16 maggio 2008 l'Ucraina è entrata a far parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. Pertanto è ora parte contraente dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). L'Ucraina ha ratificato i più importanti trattati internazionali nell'ambito della PI validi all'interno del paese, tra cui:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
- Trattato di cooperazione in materia di brevetti
- Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali
- Accordo de L'Aia concernente il deposito internazionale dei modelli e disegni industriali
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi

1 - Si veda la relazione: "Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis" (diritti di proprietà intellettuale e risultati aziendali in Europa: un'analisi economica), Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, 2015, [https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/IPContributionStudy/phase2/OHIM\\_study\\_report\\_en.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/phase2/OHIM_study_report_en.pdf)

2 - I segreti commerciali sono risorse di PI non registrate; si veda di seguito il paragrafo 3F relativo ai "segreti commerciali"

- Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale di marchi
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche
- Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

L'elenco completo dei trattati siglati dall'Ucraina è disponibile all'indirizzo: <http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=UA>.

- Nel 2014 l'Ucraina ha ratificato l'accordo di associazione con l'UE, ai sensi del quale deve assicurare un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei DPI. Negli ultimi anni l'Ucraina ha compiuto notevoli passi avanti, in particolare per quanto riguarda la normativa relativa alla PI, ma deve migliorare ulteriormente il proprio quadro giuridico in diversi ambiti, tra cui le indicazioni geografiche, i disegni e i modelli, i marchi, la protezione dei dati per i prodotti farmaceutici, le misure esecutive (anche per quanto riguarda le frontiere) e la responsabilità dei fornitori di servizi Internet.

- Nel 2014 l'Ucraina ha ratificato l'accordo di associazione con l'UE, ai sensi del quale deve assicurare un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei DPI.



## SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione alla PI in Ucraina

- a** La protezione di marchi e brevetti è territoriale; pertanto i certificati dei marchi e i brevetti emessi in altri paesi non sono validi in Ucraina. Alla luce di questa situazione, raccomandiamo di (1) controllare che i marchi utilizzati per identificare la propria azienda e i propri prodotti e altre attività immateriali non violino i DPI di altre aziende ucraine e (2) registrare le domande di marchi e brevetti in Ucraina per tutelare i propri DPI.
- b** L'Ucraina registra i DPI mediante un sistema di "primo depositante". Pertanto, raccomandiamo vivamente di registrare i beni di PI prima di ampliare la propria attività in Ucraina. Per risparmiare tempo e denaro è anche consigliabile effettuare una ricerca preliminare, prima di registrare la domanda, per verificare che i propri beni di PI possano essere tutelati.
- c** Nonostante il quadro giuridico sia piuttosto solido nella maggior parte degli ambiti relativi alla PI, nel complesso il contesto dei DPI in Ucraina è piuttosto debole, principalmente a causa della mancata attuazione delle norme. I problemi in questo ambito vanno dalla diffusa pirateria online di musica e film all'utilizzo di software illegali da parte delle agenzie governative, da un sistema non trasparente di raccolta e distribuzione dei diritti d'autore per la musica al mancato pagamento dei diritti d'autore da parte della televisione e delle emittenti radio nazionali. Il mercato delle merci contraffatte consiste non solo di prodotti di consumo falsi (come borse e calzature) ma anche di prodotti agrochimici e farmaceutici contraffatti che rappresentano un problema ben più preoccupante, in grado di mettere gravemente a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori.

# 03

## Diritti di PI in Ucraina:

### LE BASI

## A - I marchi

#### CHE COSA sono i marchi?

I marchi sono segni che possono essere utilizzati per distinguere i prodotti e i servizi prodotti da un'azienda da quelli di un'altra. In Ucraina possono essere registrati come marchi qualsiasi segno o combinazione di segni. Questi possono essere costituiti da parole (compresi nomi di persone), lettere, numeri, immagini, colori (e combinazioni di colori) o da qualsiasi combinazione di tali elementi. È inoltre possibile registrare come marchi etichette o immagini tridimensionali.

La legge ucraina non proibisce le denominazioni non tradizionali sebbene in questo paese i gusti e gli odori non siano registrati come marchi in quanto non è tecnicamente possibile inserirli all'interno del registro e pertanto le informazioni relative alla loro registrazione non possono essere rese disponibili al pubblico. Tuttavia, in Ucraina è possibile registrare come marchi i suoni, se questi possono essere rappresentati graficamente mediante notazione musicale.

#### I marchi in Ucraina: che cosa bisogna sapere

Secondo la legge ucraina sui marchi, non è possibile tutelare a livello legale i marchi che:

- 1) violano l'ordine pubblico, i principi di umanità e moralità;
- 2) rappresentano o imitano: (a) stemmi, bandiere o altri simboli di Stato (emblem); (b) denominazioni ufficiali di Stati; (c) emblemi e nomi interi o abbreviati di organizzazioni intergovernative internazionali; (d) segni e punzoni indicanti controllo e garanzia, punzoni di titolo, sigilli; o (e) premi e altri riconoscimenti di onore;
- 3) sono privi di carattere distintivo e non hanno acquisito un carattere distintivo come conseguenza dell'utilizzo;
- 4) sono composti esclusivamente di segni comunemente utilizzati per prodotti o servizi di un particolare tipo;
- 5) sono composti esclusivamente di segni o dati che descrivono i prodotti e i servizi per i quali si presenta la domanda, in particolare segni o dati che indicano tipologia, qualità, composizione, quantità, proprietà, scopo o valore dei prodotti e dei servizi, oppure il luogo e il momento in cui i prodotti e i servizi sono stati realizzati o venduti;
- 6) possono fuorviare il pubblico sul tipo di prodotti o servizi, o sul loro produttore o fornitore;
- 7) sono composti esclusivamente di segni che rappresentano simboli e termini comunemente utilizzati; o
- 8) riflettono solamente lo stato naturale dei prodotti o sono creati a partire dall'esigenza di ottenere un particolare risultato tecnico, o riflettono la forma che conferisce ai prodotti un valore significativo.

### Non è consentito registrare come marchi i seguenti segni:

- 1) segni identici o ingannevolmente simili a: (a) marchi già registrati o depositati per la registrazione in Ucraina per conto di un'altra persona per prodotti e servizi identici o simili; (b) marchi di proprietà di altre persone se questi sono protetti senza essere registrati a norma di un accordo internazionale di cui l'Ucraina è parte contraente, in particolare marchi riconosciuti come noti; (c) denominazioni commerciali note in Ucraina e appartenenti a persone che ne hanno acquisito i diritti prima che fosse stata depositata una domanda di marchio per prodotti e servizi identici o simili; o (d) indicazioni qualificate di provenienza dei prodotti (compresi vini e alcolici);
- 2) segni che riproducono disegni e modelli industriali i cui diritti appartengono ad altre persone in Ucraina;
- 3) segni che riproducono i titoli di opere scientifiche, letterarie e artistiche note in Ucraina o citazioni o personaggi relativi a tali opere, nonché opere artistiche ed estratti di opere senza il consenso dei titolari dei diritti d'autore o dei loro successori legali; o
- 4) segni che riproducono nomi, pseudonimi, ritratti e facsimile di persone conosciute in Ucraina, senza il loro consenso.

Poiché l'Ucraina è un paese aderente alla Convenzione di Parigi, i richiedenti possono rivendicare la priorità di una domanda depositata in precedenza per lo stesso marchio entro sei mesi dalla data in cui la domanda è stata depositata in uno Stato che è parte contraente della Convenzione di Parigi, purché tale priorità non sia già stata rivendicata per una precedente domanda.

### ▶ QUANTO TEMPO dura la tutela giuridica?



**Un certificato di marchio è valido per 10 anni e può essere rinnovato per periodi successivi di 10 anni, depositando una richiesta di rinnovo presso l'ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi e corrispondendo la tassa ufficiale.**

Un certificato di marchio è valido per 10 anni e può essere rinnovato per periodi successivi di 10 anni, depositando una richiesta di rinnovo presso l'ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi e corrispondendo la tassa ufficiale.

### ▶ COME si effettua la registrazione?

Per depositare un marchio in Ucraina è necessario fornire i seguenti documenti e dati: nome completo, paese di costituzione, indirizzo e codice OMPI del paese; un'immagine e una descrizione del marchio per il quale si presenta la domanda; una descrizione di eventuali elementi denominativi contenuti nel marchio; un'indicazione del colore del marchio; l'elenco di prodotti e/o servizi per i quali si presenta la domanda in base alla classificazione internazionale di Nizza; la data, il paese e il numero di domanda di priorità o la data della presentazione (se si rivendica la priorità ai sensi della Convenzione di Parigi); una copia autenticata della domanda di priorità o un documento confermando l'esposizione dei reperti che contengono il marchio per cui si presenta la domanda e una procura firmata da una persona autorizzata per conto del richiedente..

Il processo di registrazione è il seguente:

- 1) Deposito della domanda. Se i documenti per la domanda sono conformi ai requisiti, verrà comunicata la data di deposito al richiedente.
- 2) Esame preliminare (formale). I documenti presentati vengono esaminati al fine di garantirne la conformità ai requisiti formali stabiliti dalla legge ucraina sui marchi. Se la domanda presentata è conforme a tali requisiti, si procede all'esame del merito.
- 3) Esame del merito. La domanda di marchio viene esaminata per verificarne l'idoneità alla protezione, come stabilito dalla legge ucraina. Vengono condotte delle ricerche per la valutazione di identità e somiglianza.

- 4) Registrazione dei marchi, rilascio del certificato e pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Se il marchio soddisfa tutti i criteri richiesti, viene deciso di consentire la registrazione del marchio. Una volta corrisposte le relative tasse, il richiedente riceverà il certificato del marchio e la registrazione del marchio sarà pubblicata sulla gazzetta ufficiale.

La domanda per il marchio deve essere depositata presso l'Istituto della proprietà industriale ucraino (ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi), un'impresa statale gestita dal Servizio statale per la proprietà intellettuale (SIPS), al seguente indirizzo:



Impresa statale 'Ukrainian Institute of Industrial Property'

1 Hlazunova Str., Kiev-42, 01601

Tel.: +380 (44) 494 05 94

Numero di fax: +380 (44) 494 05 35

È inoltre possibile registrare un marchio in Ucraina depositando una domanda internazionale che designa l'Ucraina, ai sensi dell'accordo di Madrid o del protocollo di Madrid.

#### ► CHI può effettuare la registrazione?

Qualsiasi persona fisica o giuridica ucraina o straniera può depositare una domanda di registrazione di un marchio in Ucraina. Gli stranieri devono avvalersi di un rappresentante legale ucraino abilitato e dovranno presentare una procura all'avvocato specializzato in brevetti a cui si sono rivolti.

#### ► Quali LINGUE bisogna utilizzare?

Le domande per la registrazione dei marchi e tutta la relativa documentazione devono essere redatti in lingua ucraina.

#### ► Quanto COSTA?

Se un unico richiedente desidera registrare un marchio semplice che consiste di un unico marchio in bianco e nero (cioè senza richiedere un colore) rivendicato in un'unica classe internazionale, la tassa di base è di circa 230 EUR. Tale importo copre la tassa di deposito, l'atto di ufficio per il certificato del marchio e la tassa di pubblicazione.

#### ► SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione ai marchi in Ucraina

- In termini generali, la legge sui marchi protegge esclusivamente i marchi registrati. Costituiscono un'eccezione i marchi che non sono stati registrati in Ucraina ma che sono riconosciuti come noti dai tribunali o dalla commissione di ricorso del SIPS. I diritti dei marchi non registrati possono essere applicati in base alla legge sulla concorrenza sleale.
- Se un marchio non viene utilizzato entro tre anni dalla data della pubblicazione ufficiale delle informazioni relative al certificato del marchio, chiunque può presentare un'azione di cancellazione totale o parziale della registrazione (relativamente a determinati prodotti e/o servizi) per mancato utilizzo. Tuttavia, non è possibile revocare una registrazione di un marchio se esistono validi motivi per il mancato utilizzo del marchio, quali ad esempio: (i) circostanze che hanno impedito al titolare del marchio l'utilizzo del marchio sebbene desiderasse farlo (ad esempio restrizioni alle importazioni di prodotti e servizi o altre disposizioni di legge); o (ii) il rischio di frode dovuto all'utilizzo del marchio controverso da parte dell'attore o di un'altra persona, che include l'utilizzo di un marchio da parte di un'altra persona sotto il controllo del titolare del marchio.

## B - Indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche sono solitamente utilizzate per prodotti agricoli e alimentari, vini e alcolici e prodotti industriali. In Ucraina esistono due modi per indicare l'origine dei prodotti: le indicazioni semplici e le indicazioni qualificate.

Un'indicazione semplice prevede una denominazione - una parola o un'immagine - che indica direttamente o indirettamente un luogo geografico di origine dei prodotti. Può essere il nome di un luogo geografico che indica ai consumatori l'origine del prodotto (ad esempio "prodotto in Ucraina"). La tutela giuridica di un'indicazione di origine semplice si basa sul suo utilizzo e proibisce l'uso di indicazioni che non corrispondono a verità (false) o che possono trarre in inganno i consumatori riguardo al vero luogo geografico di provenienza dei prodotti. Non è quindi necessario registrare un'indicazione di origine semplice.

Le indicazioni qualificate possono essere denominazioni di origine o indicazioni geografiche. Una denominazione di origine è il nome di un luogo geografico utilizzato per i prodotti che provengono da quel luogo e che presentano caratteristiche particolari dovute alle condizioni naturali di quel determinato luogo o alle condizioni naturali in combinazione con i fattori umani specifici di quel luogo. Le indicazioni geografiche, invece, sono parole o immagini che indicano direttamente o indirettamente un luogo geografico con caratteristiche particolari, notorietà o altre caratteristiche legate essenzialmente alle condizioni naturali specifiche di quel luogo, al fattore umano o a una combinazione di questi due elementi.

Per ottenere la tutela legale di un'indicazione di origine qualificata per un prodotto in Ucraina è necessario registrarlo. La domanda deve essere depositata presso l'ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi al seguente indirizzo:



Impresa statale 'Ukrainian Institute of Industrial Property'

1 Hlazunova Str., Kiev-42, 01601

Tel.: +380 (44) 494 05 94

Numero di fax: +380 (44) 494 05 35

La domanda deve essere redatta in ucraino e deve includere la seguente documentazione:

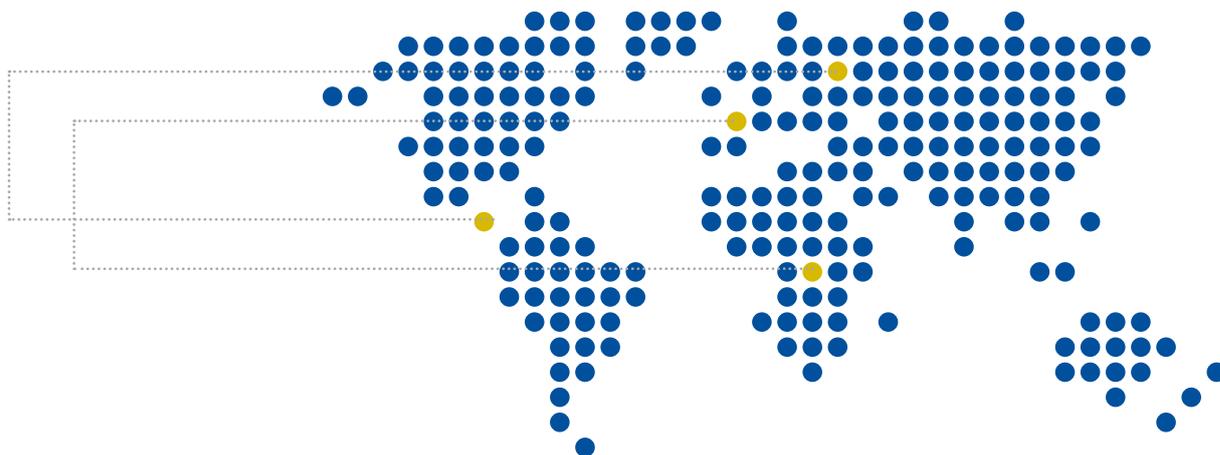
- una richiesta di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di origine dei prodotti o il diritto a utilizzare l'indicazione di origine qualificata registrata dei prodotti, insieme ai dati sul richiedente e al suo indirizzo;
- la denominazione di origine o l'indicazione geografica di origine dei prodotti per i quali si presenta la domanda;
- il nome dei prodotti per i quali si richiede la registrazione dell'indicazione di origine specificata o il diritto di utilizzo dell'indicazione di origine qualificata registrata;
- il nome e i confini del luogo geografico in cui i prodotti sono fabbricati e al quale si devono particolari proprietà, qualità o notorietà;
- una descrizione delle particolari proprietà, qualità o notorietà o altre caratteristiche dei prodotti;
- i dati circa l'utilizzo dell'indicazione di origine qualificata dei prodotti di cui si richiede la registrazione riportata sull'etichetta e sulla marcatura dei prodotti;
- i dati che spiegano il legame tra le particolari proprietà, qualità o notorietà dei prodotti e le condizioni naturali o il fattore umano del luogo geografico indicato.

Insieme alla domanda, devono essere depositati inoltre i seguenti documenti:

- ▶ un documento che confermi che i prodotti per i quali viene richiesta la registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di origine siano prodotti da chi presenta la richiesta di registrazione e/o che confermi il diritto di utilizzo dell'indicazione di origine qualificata registrata;
- ▶ il parere di un'autorità competente in cui si dichiara che le particolari proprietà, qualità o altre caratteristiche dei prodotti per i quali si presenta la richiesta sono oggettivamente il risultato delle condizioni naturali e/o del fattore umano del luogo geografico di produzione dei prodotti indicato o che sono legate tali condizioni o fattori;
- ▶ il parere di un'autorità competente relativamente ai confini del luogo geografico dalle quali dipendono le particolari proprietà, qualità o caratteristiche dei prodotti.

I richiedenti stranieri, invece di depositare i documenti sopra indicati, dovranno depositare insieme alla domanda i seguenti documenti, che confermano:

- ▶ la tutela legale nel relativo Stato straniero dell'indicazione di origine qualificata dei prodotti per i quali viene presentata la richiesta;
- ▶ il diritto del richiedente straniero di utilizzare l'indicazione di origine qualificata dei prodotti.



È possibile depositare i documenti redatti in lingua straniera e presentare una traduzione in ucraino entro tre mesi dalla data di deposito della domanda. Una volta ricevuta la domanda e la documentazione di supporto, l'ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi provvederà a esaminarla.

La durata della tutela di un'indicazione qualificata è illimitata, purché rimangano invariate le condizioni di concessione della tutela. Un certificato di indicazione qualificata è valido per 10 anni a partire dalla data della domanda e può essere rinnovato per successivi periodi di 10 anni dietro presentazione di una richiesta da parte del titolare del certificato, purché questi sia in grado di presentare le prove necessarie a garantire che i prodotti siano ancora in produzione nell'area interessata e che le loro proprietà siano le stesse di quelle elencate nel registro.

## C - Diritto d'autore

### CHE COS'È il diritto d'autore?

In Ucraina, il diritto d'autore protegge i diritti morali ed economici degli autori e dei loro successori in merito alla creazione e all'uso di opere scientifiche, letterarie e artistiche. I diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e videogrammi e degli organismi di radiodiffusione sono protetti dai "diritti connessi".

Le seguenti opere in Ucraina possono essere protette da diritto d'autore:

- opere scritte letterarie di narrativa, giornalistiche, scientifiche, tecniche o di altra natura (libri, opuscoli, articoli ecc.);
- discorsi, conferenze, orazioni, sermoni e altre opere orali;
- software;
- banche dati;
- opere musicali con o senza testo;
- opere drammatiche o drammatico-musicali, pantomime, coreografie e altre opere;
- opere audiovisive;
- opere d'arte;
- opere architettoniche, di costruzione della città, di arte dei giardini e dei parchi;
- opere fotografiche, comprese le opere realizzate con tecniche simili alla fotografia;
- opere d'arte applicata, comprese le opere di tessitura decorativa, ceramica, intaglio, fusione, arte del vetro, gioielleria ecc.;
- illustrazioni, mappe, configurazioni, disegni, schizzi, opere plastiche che concernono la geografia, la geologia, la topografia, l'ingegneria, l'architettura e altri ambiti di attività;
- opere derivate;
- raccolte di opere, raccolte di narrazioni folcloristiche, enciclopedie e antologie, raccolte di dati regolari, e altre opere composite, purché siano il risultato di un lavoro creativo che comprende la selezione, la coordinazione o l'organizzazione dei contenuti senza pregiudicare il diritto d'autore delle opere incluse nello stesso come parti integranti;
- testi di traduzione per il doppiaggio, per la colonna sonora e per l'aggiunta di sottotitoli in ucraino e in altre lingue a opere audiovisive straniere;
- altre opere.

In Ucraina i seguenti elementi non sono protetti da diritto d'autore:

- informazioni circa le notizie quotidiane o gli eventi di attualità che costituiscono comunicazioni della stampa;
- opere di arte popolare (folklore);
- documenti ufficiali di natura politica, legislativa o amministrativa (leggi, decreti, risoluzioni, sentenze, norme nazionali ecc.) emessi dalle autorità governative nei limiti delle loro competenze e relative traduzioni;
- simboli di Stato dell'Ucraina, premi governativi; segni e simboli di autorità governative, forze armate ucraine e altre formazioni militari; simboli di comunità territoriali; simboli e segni di imprese, istituzioni e organizzazioni;
- banconote;
- orari dei trasporti, palinsesto dei programmi televisivi e radiofonici, elenchi telefonici e altre banche dati simili che non soddisfano i criteri di originalità e alle quali è possibile applicare il diritto sui generis.

Tuttavia, il diritto d'autore tutela esclusivamente la forma di espressione di un'opera e non le idee, le teorie, i principi, i metodi, le procedure, i processi, i sistemi, le modalità, i concetti o le scoperte anche qualora siano espressi, descritti, spiegati o illustrati all'interno di un'opera.

### Diritto d'autore in Ucraina: che cosa bisogna sapere

L'Ucraina è un paese aderente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e pertanto le opere di autori stranieri in Ucraina sono automaticamente protette se (1) l'autore è cittadino di un paese che aderisce alla Convenzione di Berna, o (2) l'opera è stata pubblicata per la prima volta in un paese che aderisce alla Convenzione di Berna, che di fatto copre virtualmente tutti i paesi.

La tutela del diritto d'autore inizia nel momento della creazione di un'opera e non è necessario effettuare la registrazione o espletare altre formalità al fine di far rispettare il diritto d'autore. Allo stesso tempo, ai sensi della legge ucraina "relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi", è possibile registrare il diritto d'autore in qualsiasi momento durante il periodo di tutela del diritto d'autore al fine di certificare:



- la paternità dell'opera (diritto d'autore),
- il fatto che sia stata pubblicata
- la data di pubblicazione
- qualsiasi contratto relativo ai propri diritti nei confronti di un'opera.

Il diritto d'autore comprende i diritti morali ed economici relativi a una data opera. L'autore non può trasferire o assegnare i diritti morali ad altre persone o aziende. Oltre ad avere diritto di richiedere il riconoscimento della paternità di un'opera, gli autori hanno inoltre diritto a proibire che venga citato il proprio nome durante l'utilizzo pubblico dell'opera qualora scelgano di rimanere anonimi. Possono inoltre scegliere uno pseudonimo ed evitare che alla propria opera vengano apportate modifiche che potrebbero pregiudicare il proprio onore e la propria reputazione.

I diritti economici del titolare del diritto d'autore sono trasferibili e coprono i diritti esclusivi di utilizzo di un'opera, nonché la possibilità di consentire o vietare tale utilizzo. Tali diritti includono, in particolare, la riproduzione, l'esecuzione o la diffusione pubbliche delle opere, la dimostrazione o l'esposizione pubbliche delle opere, la distribuzione delle copie originali delle opere e dei relativi esemplari, traduzioni, modifiche, adattamenti e alterazioni.

Se si desidera utilizzare un'opera protetta, il titolare del diritto d'autore deve fornire la propria autorizzazione a meno che tale utilizzo non sia consentito dalla legge, ad esempio il libero utilizzo di un'opera purché sia indicato il nome dell'autore, la riprografia da parte di biblioteche e archivi e la libera riproduzione delle opere ad uso personale.

### QUANTO TEMPO dura la tutela giuridica?

I diritti economici del diritto d'autore durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest'ultimo. I diritti morali dell'autore sono perpetui.

I diritti degli artisti interpreti o esecutori sono protetti per 50 anni a partire dalla data in cui l'interpretazione o esecuzione è stata registrata per la prima volta. I diritti dei produttori di fonogrammi o videogrammi sono protetti per 50 anni a partire dalla prima pubblicazione di un fonogramma (videogramma) o dalla prima registrazione audio o video di un fonogramma (videogramma) se quest'ultimo non viene pubblicato nell'arco di tale periodo. I diritti di emittenti radiofoniche e televisive sono protetti per 50 anni a partire dalla data della prima diffusione della trasmissione.

### COME si effettua la registrazione?

L'autore o il titolare del diritto d'autore può registrare il diritto d'autore di un'opera depositando una domanda presso il Servizio statale per la proprietà intellettuale (SIPS). La registrazione del diritto d'autore servirà come prova del fatto che l'opera è stata completata nella data indicata e che il relativo autore e/o i relativi titolari del diritto d'autore sono conosciuti.

La domanda deve includere le informazioni e i documenti elencati di seguito:

- nome/i completo/i, indirizzo/i e data/e di nascita dell'autore/degli autori e del richiedente/dei richiedenti;
- titolo dell'opera;
- data di creazione;
- un documento che certifichi che l'opera è stata pubblicata e la data della prima pubblicazione, se esiste;
- un estratto dell'opera in formato cartaceo o elettronico;
- una descrizione dell'opera;
- un documento che confermi che il richiedente è titolare del diritto d'autore per quell'opera (ad esempio nel caso di successori, opere su commissione, cessione dei diritti d'autore);
- una procura, qualora richiesta.

Il SIPS esamina la domanda per verificare che siano stati forniti tutti i documenti necessari e che questi siano conformi ai requisiti formali. Se la domanda risulta in ordine, il SIPS emette un certificato di registrazione del diritto d'autore. Di norma in Ucraina tale procedura richiede dai due ai quattro mesi.

Di seguito sono riportate le informazioni di contatto del SIPS in Ucraina:

45 Vasylia Lypkivskoho St., Kiev-35, COS, 03680, Ukraine

Tel.: +380 (44) 498 37 08 (09,10);

Sito Internet: [http://sips.gov.ua/ua/copyright\\_registration.html](http://sips.gov.ua/ua/copyright_registration.html) (disponibile solo in ucraino).

### CHI può effettuare la registrazione?

La domanda di registrazione di un diritto d'autore può essere depositata dall'autore, dal suo successore legale, o da una persona fisica o giuridica alla quale l'autore ha ceduto i propri diritti giuridici, di persona o tramite un rappresentante autorizzato. Se la domanda viene depositata da un rappresentante, il richiedente deve redigere una procura e inviarla al SIPS

### Quali LINGUE bisogna utilizzare?

La domanda di registrazione di un diritto d'autore e la relativa documentazione devono essere redatte in ucraino.

### Quanto COSTA?

Le tariffe del SIPS per la registrazione di un diritto d'autore e per l'emissione di un certificato sono di circa 3 EUR per le persone fisiche e di 8 EUR per le persone giuridiche<sup>3</sup>.

## SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione ai diritti d'autore in Ucraina

- Raccomandiamo di indicare espressamente nel contratto di lavoro il titolare dei diritti di un'opera su commissione, in quanto la legislazione ucraina è contraddittoria al riguardo. Per la legge sul diritto d'autore il datore di lavoro è titolare dei diritti economici di un'opera su commissione, mentre secondo il codice civile il diritto d'autore per questo tipo di opera appartiene congiuntamente al dipendente e al datore di lavoro, salvo diversa indicazione riportata nel contratto.
- I produttori e gli importatori di apparecchiature e di supporti mediatici vergini per la riproduzione privata di opere protette da diritto d'autore devono pagare prelievi all'importazione per il diritto d'autore (delle opere prodotte in Ucraina). Le apparecchiature contemplate e i prelievi imposti sono riportati in un elenco ufficiale. Ad esempio, il prelievo sul diritto d'autore per lettori MP3, videocassette e audiocassette è pari all'1 % del loro prezzo contrattuale (per gli importatori) o del prezzo di vendita (per i produttori), mentre il prelievo per telefoni cellulari e tablet è dello 0,15 %, per i computer portatili con unità CD/DVD-RW dello 0,2 % e per le schede di memoria dello 0,75 %.

## D - Brevetti, disegni e modelli

### CHE COSA sono i brevetti?

Un brevetto è un documento di tutela emesso in Ucraina che conferma la priorità, la paternità e la proprietà di un'invenzione, di un modello di utilità o di un disegno industriale.

A differenza della legislazione di molti paesi, la legislazione ucraina prevede che possano essere protetti come invenzioni o modelli di utilità gli stessi oggetti, ossia (1) prodotti (dispositivi, sostanze, ceppi di microrganismi, piante o colture di cellule animali ecc.) o (2) processi (metodi) o il nuovo utilizzo di un prodotto o di un processo noti. La principale differenza tra invenzioni e modelli di utilità risiede nei relativi criteri di brevettabilità, nel procedimento e nei tempi di registrazione, e nella durata della protezione che verrà specificata di seguito.

I disegni industriali comprendono forme, immagini o colori, o qualsiasi combinazione di questi elementi, che definiscono l'aspetto di un prodotto industriale, che sono realizzati per soddisfare criteri ergonomici ed estetici e che rispettano i requisiti di brevettabilità. Tuttavia, non esiste una tutela per i disegni industriali per quanto riguarda gli oggetti architettonici (a parte piccole strutture architettoniche), le costruzioni industriali, idrotecniche o altre costruzioni fisse, la produzione stampata e gli oggetti di forme instabili costituiti da sostanze liquide o gassosa, fluide e simili.

### I brevetti in Ucraina: che cosa bisogna sapere

Per essere registrati in Ucraina, le invenzioni, i modelli di utilità e i disegni industriali non devono contravenire all'ordine pubblico, all'umanità o alla moralità e devono essere brevettabili.

Un'invenzione soddisfa i criteri di brevettabilità se è nuova, implica un'attività inventiva ed è atta a un'applicazione industriale.

Un modello di utilità deve essere nuovo e atto a un'applicazione industriale.

Un'invenzione o un modello di utilità sono considerati nuovi quando non sono compresi nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica include tutte le informazioni disponibili al pubblico in qualsiasi parte del mondo prima della data in cui è stata depositata la

domanda di brevetto o, se è stata rivendicata la priorità, prima della data di priorità. Un'invenzione implica un'attività inventiva quando non è ovvia per una persona competente nella materia, cioè quando non è ovvia allo stato della tecnica. Un'invenzione o un modello di utilità è considerato atto a un'applicazione industriale se può essere utilizzato nel settore industriale o in altri campi di attività.

Un disegno industriale soddisfa i criteri di brevettabilità quando è nuovo. Viene considerato nuovo quando nessuna delle sue caratteristiche principali era universalmente accessibile nel mondo prima della data in cui è stata depositata la domanda in Ucraina o, se è stata rivendicata la priorità, prima della data di priorità. Inoltre, al fine di stabilire se un disegno industriale presenti o meno carattere di novità, l'ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi esamina il contenuto di tutte le domande ricevute in precedenza, a esclusione di quelle che si è ritenuto dovessero essere ritirate in quella data, quelle che sono state effettivamente ritirate e quelle a cui non è stato concesso il brevetto, e una volta esauriti tutti i ricorsi contro tali decisioni.

Considerando che l'Ucraina, come gli Stati membri dell'Unione europea, è un paese aderente alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, quando si presenta una domanda di brevetto per un'invenzione, un modello di utilità o un disegno industriale, è possibile rivendicare un diritto di priorità qualora la propria domanda di brevetto per un'invenzione o un modello di utilità venga depositata in Ucraina entro dodici mesi dalla data di deposito di una domanda effettuato in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Parigi, ed entro sei mesi per quanto riguarda la domanda di brevetto per un disegno industriale. Pertanto, la domanda presentata in Ucraina riporterà la stessa data di deposito della prima domanda depositata in un paese membro della Convenzione di Parigi. Questa data è molto importante per stabilire il carattere di novità di un'invenzione, un modello di utilità o un disegno industriale.

L'Ucraina è anche un paese aderente al trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), e questo significa che un richiedente può decidere se l'Ucraina deve essere coperta dalla domanda di brevetto per la registrazione di un'invenzione entro 31 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto iniziale, la cui priorità viene rivendicata.

#### QUANTO TEMPO dura la tutela giuridica?

I brevetti per le **invenzioni** sono garantiti per 20 anni dalla data di deposito della domanda purché venga versata la tassa di mantenimento annuale.

I brevetti per i **modelli di utilità** sono garantiti per 10 anni dalla data di deposito della domanda purché venga versata la tassa di mantenimento annuale.

La tutela giuridica per un **disegno industriale** dura 10 anni a partire dalla data di presentazione della domanda purché venga versata la tassa di mantenimento annuale. Tale durata può essere prolungata per un massimo di cinque anni.

#### COME si effettua la registrazione?

Affinché invenzioni, modelli di utilità e disegni industriali siano tutelati in Ucraina, è necessario effettuare la registrazione. La domanda di brevetto deve essere depositata presso l'ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi al seguente indirizzo:

1 Hlazunova Str., Kiev-42, 01601  
Tel.: +380 (44) 494 05 94  
Numero di fax: +380 (44) 494 05 35

Quando si presenta la domanda di registrazione di invenzioni o modelli di utilità, è necessario includere

- una richiesta di brevetto per un'invenzione o un modello di utilità;
- una specifica;
- rivendicazioni;
- disegni (se vengono citati in una descrizione);
- un riassunto;
- una procura (se la domanda viene depositata da un rappresentante autorizzato).

Qualsiasi persona fisica o giuridica può depositare una domanda di brevetto. Gli stranieri possono depositare le domande solo mediante un avvocato ucraino specializzato in brevetti.

Una volta ricevuta la domanda di brevetto per la registrazione dell'invenzione o del modello di utilità, l'ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi esamina le domande per controllare le formalità. Se la domanda riguarda un oggetto tecnologico e tutti i documenti necessari in base ai requisiti previsti dalla legislazione ucraina sono stati presentati, l'ufficio dei brevetti e dei marchi emetterà una considerazione conclusiva circa la possibilità di condurre un esame approfondito, nel caso la domanda depositata riguardi un'invenzione, o emetterà un brevetto di modello di utilità, nel caso la domanda presentata riguardi la tutela di quest'ultimo.

Se richiesto dal richiedente, viene svolto un esame approfondito dell'invenzione per verificare i requisiti di brevettabilità. Tale esame deve essere depositato entro tre anni dalla data di deposito della domanda. Qualora l'invenzione soddisfi i criteri di brevettabilità, viene rilasciato il brevetto.

Quando viene presentata una domanda di registrazione di un disegno industriale, insieme a questa è necessario depositare una serie di immagini del prodotto industriale (il prodotto stesso o un modello o disegni che lo raffigurino) che forniscano un'idea chiara dell'aspetto del prodotto. Occorre inoltre depositare una specifica (descrizione) del disegno industriale e, qualora necessario, è anche possibile presentare disegni, schemi e mappe.

L'ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi non esegue l'esame approfondito dei disegni industriali ma si limita a controllare se l'oggetto per il quale viene presentata la domanda di registrazione appartiene alla categoria di oggetti protetti dalla legge in quanto disegni industriali, se la domanda di registrazione (insieme ai disegni, alla descrizione e alla procura) soddisfa i requisiti formali e se sono state versate le tasse richieste.

chi

#### CHI può effettuare la registrazione?

Qualsiasi persona fisica o giuridica può depositare una domanda di brevetto. Gli stranieri possono depositare le domande solo mediante un avvocato ucraino specializzato in brevetti. L'elenco di avvocati specializzati in brevetti è disponibile all'indirizzo [http://sips.gov.ua/en/attorneys\\_register\\_2.html](http://sips.gov.ua/en/attorneys_register_2.html). I richiedenti stranieri devono conferire la procura all'avvocato di cui si avvalgono.

#### Quali LINGUE bisogna utilizzare?

Le domande di brevetti e tutta la relativa documentazione devono essere redatti in lingua ucraina. Per le domande depositate ai sensi del trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), deve essere presentata una traduzione in ucraino della domanda prima della

scadenza del termine di 31 mesi per l'avvio della fase nazionale (cioè al momento del deposito). La scadenza per il deposito della traduzione può essere prorogata di due mesi. Per le domande standard è possibile presentare la traduzione in ucraino entro due mesi dalla data di deposito; la domanda può essere pertanto depositata prima in lingua originale.

### Quanto COSTA?

Le tasse per una domanda di brevetto per un'invenzione (modello di utilità) comprendente fino a tre rivendicazioni, ammontano a circa 35 EUR. La tassa per ogni rivendicazione aggiuntiva è di circa 4 EUR.

Se si deposita una richiesta di esame di brevettabilità per un'invenzione, la tassa per una singola rivendicazione è di circa 125 EUR. La tassa per ciascuna rivendicazione singola aggiuntiva sarà di circa 125 EUR. Le tasse ufficiali per la pubblicazione dei dati di registrazione e per il rilascio di un brevetto sono pari a circa 100 EUR.

Al fine di garantire la validità dei brevetti per le invenzioni e i modelli di utilizzo, è necessario versare le seguenti tasse annuali di mantenimento (annualità):

#### BREVETTI PER LE INVENZIONI

Anni 1-2 (compreso)	13,00 (all'anno)
Anno 3	17,00
Anno 4	21,00
Anno 5	25,00
Anno 6	29,00
Anno 7	33,00
Anno 8	38,00
Anni 9-14 (compreso)	88,00 (all'anno)
Anni 15-20 (compreso)	158,00 (all'anno)

#### Brevetti per i modelli di utilità

Anni 1-2 (compreso)	13,00 (all'anno)
Anno 3	17,00
Anno 4	21,00
Anno 5	25,00
Anno 6	29,00
Anno 7	33,00
Anno 8	38,00
Anni 9-10 (compreso)	88,00 (all'anno)

La tassa ufficiale di deposito di una domanda per un disegno industriale contenente una variante è di circa 35 EUR; la tassa per il rilascio di un brevetto per un disegno industriale è di circa 100 EUR.

Per i brevetti dei disegni industriali sono state fissate le seguenti tasse annuali di mantenimento (annualità):

#### Brevetti per i disegni industriali

Anni 1-2 (compreso)	5.00 (all'anno)
Anno 3	9.00
Anno 4	13.00
Anno 5	20.00
Anno 6	31.00
Anno 7	39.00
Anno 8	52.00
Anno 9	65.00
Anni 10-12 (compreso)	78.00 (all'anno)
Anni 13-15 (compreso)	144.00 (all'anno)

#### SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione ai brevetti in Ucraina

- Il titolare può richiedere la tutela brevettuale per medicinali o prodotti per la tutela di piante e animali, per il cui uso è necessaria l'autorizzazione dell'organismo competente, valido per un periodo equivalente al periodo compreso tra la data di deposito della domanda e la data di ricezione dell'autorizzazione, fino a un massimo di cinque anni. Tale tutela è nota come certificato protettivo complementare (CPC).
- I disegni stessi possono essere tutelati dalle leggi su disegni industriali, diritto d'autore, marchi e concorrenza sleale, contemporaneamente, purché il disegno industriale in questione soddisfi le condizioni di tutela previste da ciascuna di queste leggi. Benché i periodi di durata della tutela siano diversi, anche se un DPI è scaduto, il disegno industriale continua a essere protetto dagli altri DPI non ancora scaduti.
- L'ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi non esegue l'esame approfondito (per il carattere di novità) dei modelli di utilità e dei disegni industriali, pertanto questi brevetti sono registrati senza alcuna garanzia di validità di tali diritti. Questa garanzia è di responsabilità dei relativi titolari.



## E - Varietà vegetali

### CHE COSA SONO le varietà vegetali?

La legislazione ucraina segue la Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali e offre protezione per le varietà vegetali. Il diritto di protezione può essere acquisito per la realizzazione di una varietà come un clone, una linea, un ibrido di prima generazione e una popolazione. Esso indica l'acquisizione, la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale delle varietà vegetali in Ucraina.

Il servizio nazionale veterinario e fitosanitario dell'Ucraina (SVPS) è l'autorità competente per la registrazione delle varietà vegetali.

### Varietà vegetali in Ucraina: che cosa bisogna sapere

È possibile acquisire i seguenti diritti per le varietà:

- DPI personali, non patrimoniali per una varietà vegetale (paternità): necessitano di un certificato di paternità e devono essere di proprietà dell'autore (costitutore) che ha coltivato la varietà. I diritti personali non patrimoniali comprendono: 1) paternità; 2) il diritto di un costitutore di includere il proprio nome nel nome della varietà; 3) il diritto a utilizzare un nome per la varietà.
- DPI patrimoniali per una varietà vegetale: possono essere acquisiti se la varietà è nuova, distinta, uniforme e stabile in base alle caratteristiche osservabili risultanti da un particolare genotipo o da una combinazione di genotipi. Devono essere certificati da un brevetto e il titolare del brevetto ha il diritto esclusivo di utilizzare la varietà e di autorizzarne o proibirne l'uso da parte di terzi;
- DPI patrimoniali per la distribuzione di una varietà vegetale: possono essere acquisiti se la varietà non soddisfa i criteri di novità, ma è comunque distinta, uniforme e stabile, possiede un nome ed è atta alla distribuzione in Ucraina (può soddisfare le esigenze della società, non presenta rischi per la vita e la salute delle persone, non danneggia la fauna o la flora o l'ambiente). Tali diritti devono essere certificati tramite registrazione presso il Registro nazionale ucraino delle varietà vegetali atte alla diffusione e da un certificato di registrazione nazionale della varietà. Possono appartenere al rispettivo autore o a terzi, ai sensi di un contratto o in base alla legge (ad esempio a un datore di lavoro o a un cessionario). Il titolare del certificato è autorizzato a distribuire la varietà e a proibirne l'uso a terzi.

I titolari di brevetto per una varietà vegetale possono cedere mediante contratto i propri diritti di proprietà della varietà a un'altra persona che rappresenta il suo successore. Possono inoltre rilasciare un'autorizzazione (licenza) a un'altra persona per l'utilizzo della varietà mediante accordo di licenza.

### QUANTO TEMPO dura la tutela giuridica?

I diritti personali non patrimoniali relativi a una varietà vegetale sono perpetui e non trasferibili. Il periodo di durata dei DPI patrimoniali relativi a una varietà vegetale parte dalla data di registrazione e scade l'ultimo giorno del 35° anno per le varietà di alberi, arbusti e rampicanti e l'ultimo giorno del 30° anno per tutte le altre varietà, calcolato a partire dall'anno successivo a quello di registrazione, purché siano versate le tasse annuali.

### COME si effettua la registrazione?

Il SVPS decide se concedere o meno un DPI patrimoniale per una varietà vegetale. La domanda di registrazione deve includere la seguente documentazione:

1. il modulo di richiesta per la varietà vegetale, contenente le informazioni generali sulla varietà nonché sul/sui costituente/i, richiedente/i, rappresentante ecc.;
2. un questionario tecnico circa le caratteristiche della varietà;
3. gli indicatori di sostenibilità della varietà ai fini della distribuzione;
4. informazioni sull'origine della varietà;
5. informazioni relative alle altre domande presentate per quella varietà;
6. informazioni sull'uso della varietà;
7. una copia della domanda di priorità, se del caso;
8. una procura (se la domanda viene depositata da un rappresentante autorizzato);
9. altri documenti/informazioni richiesti dall'autorità nazionale interessata.

Il Servizio nazionale veterinario e fitosanitario dell'Ucraina esegue la verifica delle formalità e l'esame approfondito della domanda. Quindi prende una decisione che può essere oggetto di ricorso. La decisione circa la registrazione viene pubblicata nel registro nazionale dei brevetti o nel registro nazionale delle varietà vegetali.

#### CHI può effettuare la registrazione?

Chiunque può registrare una varietà vegetale in Ucraina. Le domande possono essere presentate dall'autore, dal datore di lavoro o dai loro successori.

#### Quali LINGUE bisogna utilizzare?

La domanda deve essere redatta in ucraino. Se la domanda viene presentata in lingua straniera, è necessario allegare una traduzione ufficiale.

#### Quanto COSTA?

PATENTS FOR INVENTIONS	
1. Per il deposito di una domanda per una varietà vegetale	55 EUR
2. Per un esame approfondito di una domanda per una varietà vegetale (per il primo anno di esame e per ciascun anno successivo):	
– per stabilire se una varietà è distinta, uniforme e stabile	80 EUR
– per valutare se una varietà è atta alla diffusione	170 EUR
3. Per i diritti di proprietà intellettuale per la distribuzione di una varietà	21 EUR
4. Per il rilascio di una copia autenticata di un certificato che attesti la registrazione nazionale di una varietà vegetale	8 EUR
5. Per il rilascio di una copia autenticata di un brevetto per una varietà vegetale	21 EUR
6. Per apportare modifiche al Registro dei brevetti per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale relativi a una varietà su richiesta della persona titolare di tali diritti	25 EUR
7. Per apportare modifiche al Registro delle varietà su richiesta della persona titolare dei diritti relativi alla varietà	25 EUR



### **SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione alle varietà di piante in Ucraina**

- Se il DPI relativo a una varietà vegetale è di proprietà di più persone congiuntamente, tra queste persone deve essere stilato un accordo che stabilisca i metodi di applicazione di tale diritto. In mancanza di tale accordo, il DPI relativo a una varietà vegetale sarà esercitato congiuntamente.
- Se una varietà viene creata da un costituente nell'ambito del proprio contratto di lavoro o di un contratto di commissione con un datore di lavoro utilizzando il know-how di quest'ultimo, il diritto di depositare una domanda per la varietà in questione sarà esercitato dal costituente e dal datore di lavoro congiuntamente, salvo diversa indicazione riportata nel contratto di lavoro o nel contratto di commissione stipulato tra il costituente e il datore di lavoro. Se il contratto di lavoro o il contratto di commissione stabiliscono che solo il datore di lavoro ha diritto a depositare una domanda, il datore di lavoro deve depositare la domanda per la varietà vegetale, concedere a un'altra persona il diritto per tale varietà o decidere di mantenere riservate le informazioni relative alla varietà per i 60 giorni precedenti alla ricezione di una notifica della varietà da parte del costituente. Durante questo periodo, il datore di lavoro deve inoltre stipulare un accordo scritto con il costituente della varietà circa la cifra da corrispondere a quest'ultimo e le condizioni per una giusta remunerazione, tenendo conto del valore economico della varietà e di qualsiasi altro vantaggio per il datore di lavoro.

## F - Segreti commerciali

### CHE COSA SONO i segreti commerciali?

In base al codice civile ucraino, le informazioni possono essere protette come segreti commerciali quando soddisfano i seguenti tre criteri:

- (1) sono segrete (non devono essere rese note né devono essere accessibili al pubblico);
- (2) presentano un valore commerciale per via della loro segretezza (tale valore andrebbe perso se le informazioni venissero divulgate);
- (3) il legittimo detentore delle informazioni ha adottato misure di protezione ragionevoli per mantenerne la segretezza (accordi di non divulgazione, clausole di non divulgazione nei contratti di lavoro, marcatura dei documenti come "riservati", limitazioni di accesso alle informazioni da parte dei dipendenti, misure di sicurezza informatica).

Qualsiasi informazione di natura tecnica, organizzativa, commerciale, industriale o di altra natura può costituire un segreto commerciale.

### Segreti commerciali in Ucraina: che cosa bisogna sapere

La definizione sopra indicata di segreto commerciale è sufficientemente ampia da consentire al titolare di stabilire a propria discrezione quale informazione deve essere protetta in quanto segreto commerciale. Le seguenti informazioni, tuttavia, non sono classificate come segreti commerciali:

- gli atti costitutivi di un'entità giuridica;
- le informazioni necessarie a scopo di verifica fiscale e la relativa documentazione di pagamento;
- le informazioni relative al personale e al numero di dipendenti, ai loro salari e al numero di posti di lavoro vacanti;
- le informazioni relative all'inquinamento ambientale, alla violazione dei requisiti di sicurezza per i dipendenti, ai prodotti che possono danneggiare la salute dei consumatori e all'entità dei danni causati;
- i documenti legati alla solvibilità;
- le informazioni circa la partecipazione dei funzionari aziendali ad altre entità aziendali.

In Ucraina è compito del proprietario prendere i provvedimenti necessari a proteggere i propri segreti commerciali; non esiste un procedimento di registrazione formale per la protezione di tali segreti. Se le autorità ucraine vengono a conoscenza di segreti commerciali nello svolgimento della propria attività professionale, sono obbligate a proteggere tali segreti dalla divulgazione e dall'utilizzo commerciale sleale e a mantenerne la riservatezza. Esempi di autorità nazionali sono il Comitato contro i monopoli, le autorità doganali, fiscali e investigative, i giudici e i procuratori. Qualora le autorità nazionali richiedessero informazioni riservate considerate segreto commerciale (ad esempio nel caso di verifiche fiscali o procedure istruttorie in corso), raccomandiamo di avvisare le autorità nazionali che le informazioni fornite devono essere trattate come segreto commerciale.

Le autorità ucraine competenti in materia di salute e ambiente devono garantire la protezione contro la divulgazione e l'utilizzo commerciale sleale delle informazioni presentate dai richiedenti l'autorizzazione al commercio (registrazione) di medicinali e prodotti agrochimici in Ucraina.

Nei cinque anni successivi alla data di registrazione del prodotto medicinale in Ucraina, è vietato utilizzare le informazioni di registrazione relative alla sicurezza e all'efficacia, contenute nella domanda presentata per tale prodotto per depositare una domanda di registrazione per un altro prodotto medicinale, a meno che sia stato ottenuto il diritto a utilizzare tali informazioni o farvi riferimento dalla persona o dall'organizzazione che ha fornito le informazioni, o le informazioni fornite da o per il richiedente.

Inoltre, nei 10 anni successivi alla data di registrazione dei prodotti agrochimici o dei pesticidi in Ucraina, è vietato l'uso di informazioni circa l'utilizzo sicuro di tali prodotti fornite dal richiedente insieme alla documentazione (dossier) senza l'autorizzazione del richiedente.

Tali informazioni sono protette contro la divulgazione dalle autorità nazionali, eccetto nei casi in cui la divulgazione è necessaria per proteggere l'interesse pubblico o in cui il titolare non ha preso alcun provvedimento per la protezione delle informazioni contro l'utilizzo commerciale sleale.

### QUANTO TEMPO dura la tutela giuridica?

I segreti commerciali sono protetti per un periodo di tempo illimitato e la loro validità è garantita purché siano soddisfatte le tre condizioni sopra elencate per la protezione dei segreti commerciali.

### SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione ai segreti commerciali in Ucraina

- La legge ucraina contro la concorrenza sleale protegge anche i diritti di segreto commerciale, in base ai quali le azioni sotto elencate sono classificate come concorrenza sleale:
  - la raccolta illecita di informazioni che costituiscono un segreto commerciale;
  - la divulgazione di un segreto commerciale;
  - l'incitamento alla divulgazione di un segreto commerciale;
  - l'uso illecito di un segreto commerciale.
- Prima di divulgare informazioni che costituiscono un segreto commerciale ai propri partner commerciali o dipendenti, raccomandiamo di indicare chiaramente tali informazioni come riservate e stipulare un accordo di non divulgazione (riservatezza) o introdurre una clausola di riservatezza negli accordi stipulati con i propri partner commerciali e dipendenti.

# 04

## Servirsi della DOGANA per bloccare le contraffazioni



### CHE COS'È la dogana?

Il dipartimento doganale del servizio fiscale nazionale ucraino e i rispettivi uffici doganali territoriali sono responsabili, in particolare, della prevenzione delle violazioni dei DPI ai posti doganali di frontiera.

### La dogana in Ucraina: che cosa bisogna sapere

Uno dei modi più efficaci di prevenire l'importazione o l'esportazione in o dall'Ucraina di merci contraffatte mediante l'utilizzo non autorizzato dei DPI è quello di registrare i DPI presso il Registro doganale. Una volta che le merci sono registrate (previa domanda), le autorità prenderanno provvedimenti volti a prevenire il movimento delle merci contraffatte attraverso i posti doganali di frontiera dell'Ucraina.

I funzionari doganali individuano inoltre le merci contraffatte che si sospetta vengano importate o esportate senza previa domanda. In questi casi, lo svincolo di tali merci è sospeso per tre giorni lavorativi e viene inviato un avviso al titolare dei diritti di PI. In questo periodo, un titolare deve depositare una domanda affinché il DPI venga incluso nel registro doganale. Se ciò non avviene, le merci saranno svincolate.

### CHE COSA può essere registrato?

I seguenti DPI possono essere inclusi nel Registro doganale:

- marchi
- disegni e modelli industriali
- diritti d'autore e relativi diritti
- indicazioni geografiche
- invenzioni
- modelli di utilità
- varietà vegetali.

### QUANTO TEMPO dura la tutela giuridica?

La registrazione di un DPI presso il registro doganale è valida per un periodo compreso tra sei mesi e un anno. La durata della registrazione può essere prolungata per un ulteriore periodo di 6-12 mesi, dietro presentazione di una domanda scritta entro 10 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo di durata precedente.

### COME si effettua la registrazione?

Per registrare un DPI presso la dogana ucraina, il titolare del DPI o il suo rappresentante deve depositare una domanda insieme alla seguente documentazione:

- un estratto del registro del SIPS corrispondente relativo al DPI, che certifichi che la registrazione era in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Per i diritti d'autore e i relativi diritti, è necessario presentare i documenti che ne attestano l'esistenza;
- una descrizione dettagliata dell'oggetto del DPI e delle merci contenenti l'oggetto del DPI;
- i campioni delle merci contenenti l'oggetto del DPI o fotografie che ritraggono tali merci;
- una procura nel caso la domanda sia depositata da un rappresentante del titolare del DPI.

### Quali LINGUE bisogna utilizzare?

Le domande e la relativa documentazione devono essere redatti in lingua ucraina.

Quanto COSTA?

Per la registrazione presso la dogana non sono richieste tasse, depositi o garanzie bancarie ma se le merci contraffatte vengono sospese, i titolari dei DPI devono farsi carico di tutte le spese sostenute dalle autorità doganali per il deposito delle merci.

### SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione alla dogana in Ucraina

Quando sono individuate merci contraffatte, viene applicata la seguente procedura:

- ➔ 1. se, in base ai dati del Registro doganale, un ufficiale doganale scopre che vengono importate o esportate merci contraffatte, lo sdoganamento di tali merci viene sospeso per 10 giorni lavorativi. Il giorno stesso le autorità doganali invieranno al titolare un avviso via fax o e-mail.
- ➔ 2. Prima della scadenza del periodo di sospensione, il titolare del DPI deve:
  - a) proporre un ricorso per la protezione del DPI, o
  - b) presentare un'istanza per il prolungamento del periodo di sospensione, o
  - c) fornire un'autorizzazione scritta per lo sdoganamento delle merci sospese.

Se in seguito alla ricezione dell'avviso di sospensione il titolare del DPI informa l'autorità doganale in forma scritta della violazione del DPI e fornisce il consenso scritto del proprietario delle merci contraffatte a procedere alla loro distruzione, sarà applicata la procedura semplificata di distruzione delle merci contraffatte.

# 05 APPLICAZIONE della PI

Ai sensi della legislazione ucraina, per proteggere il DPI sono disponibili i seguenti provvedimenti:

- 1) Procedure amministrative
- 2) Contenzioso civile
- 3) Procedimenti penali

I contenziosi civili sono i mezzi ai quali si fa più spesso ricorso per la protezione dei DPI in Ucraina, sebbene anche le procedure amministrative possano essere efficaci.

## Azioni amministrative

Per proteggere i DPI possono essere adottate procedure amministrative: ai posti doganali di frontiera dell'Ucraina da parte delle autorità doganali ucraine; per concorrenza sleale da parte del Comitato ucraino contro i monopoli; per il riconoscimento di marchi noti, su ricorso contro le decisioni adottate dall'ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi.

Il comitato ucraino contro i monopoli è competente per gli atti di concorrenza sleale. Può tuttavia limitarsi a decidere se l'atto di concorrenza sleale si è realmente verificato; ciò significa che le sanzioni saranno applicate in caso di decisione del tribunale. Pertanto, i titolari di DPI tendono a non servirsi di tale procedura.

Il SIPS può proteggere il DPI grazie alla propria autorità speciale in grado di riconoscere i marchi noti. La commissione di ricorso del SIPS può riconoscere un marchio come noto in una determinata data (in genere, già trascorsa) in seguito a una domanda. Se un marchio è noto, gode di una tutela giuridica molto più ampia in Ucraina e rafforza la posizione del titolare del DPI nell'ambito di altri procedimenti di PI. Inoltre, presso il SIPS è possibile presentare ricorso contro le decisioni dell'ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi in merito alla garanzia di protezione per gli oggetti del DPI.

## Contenziosi civili

In Ucraina per i casi di PI sono di norma competenti i tribunali civili (che coinvolgono una persona fisica, ad esempio una delle parti in causa) o commerciali (che coinvolgono esclusivamente persone giuridiche); tuttavia, in alcuni casi, sono competenti anche i tribunali amministrativi. Per avviare un'azione legale di PI, non sono necessarie lettere di diffida (né altre misure pre-contenzioso). È possibile ricorrere ad un'ingiunzione preliminare, sia prima dell'inizio dei procedimenti giudiziari sia nelle cause pendenti.

Nella grande maggioranza dei casi di PI in Ucraina, vengono presentate rivendicazioni per: cessazione dell'infrazione della PI; risarcimento dei danni per violazione della PI; annullamento della registrazione/del brevetto di un marchio; cessazione anticipata della registrazione di un marchio per mancato utilizzo; riconoscimento di un marchio noto in Ucraina; prolungamento della durata di un brevetto; invalidazione di un accordo relativo alla PI; annullamento di una decisione relativa a una domanda da parte dell'ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi (questi casi devono essere giudicati da un tribunale amministrativo); e cessazione della concorrenza sleale nell'ambito della PI.

## Procedimento penale

È possibile avviare un procedimento penale per violazione della PI se il titolare della PI o la polizia/il procuratore sporgono denuncia. Perché una violazione della PI sia considerata reato, essa deve essere intenzionale (la persona sapeva o avrebbe dovuto sapere che stava violando i diritti di PI) e deve arrecare danni gravi (l'entità dei danni non è fissa ma dipende dal livello di sussistenza; attualmente si considera danno grave un danno superiore ai 740 EUR). Solo le persone fisiche (o, nel caso di persone giuridiche, i relativi rappresentanti debitamente autorizzati) possono essere ritenute penalmente responsabili per violazioni della PI.

Ai sensi della legislazione ucraina, nell'ambito di un procedimento penale può essere avviata una causa civile da parte di una persona fisica o giuridica (la parte civile) quando un reato penale contro la PI ha causato a tale parte civile danni morali e/o materiali. La parte civile acquisirà diritti e doveri nel momento in cui verrà presentata la domanda di indennizzo del danno presso l'organismo investigativo o il tribunale responsabile delle indagini preliminari. Gli imputati civili dei procedimenti penali sono persone fisiche o giuridiche civilmente responsabili ai sensi di legge per i danni causati dai reati da loro stessi commessi o per le azioni socialmente pericolose commesse da persone incapaci di intendere e di volere contro le quali è stata sporta denuncia.

Le sanzioni vanno da multe a pene detentive (con il sequestro delle merci in violazione e degli stabilimenti produttivi). Anche se una violazione della PI non viene considerata reato, può comunque essere perseguita dalla polizia come illecito amministrativo, punibile con una multa e con il sequestro delle merci in violazione e degli stabilimenti.

## SUGGERIMENTI e COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE in relazione all'applicazione della legge in Ucraina

La relazione della Commissione europea (DG commercio) sui rapporti bilaterali con l'Ucraina evidenzia che il livello sia della tutela sia dell'applicazione del DPI in Ucraina non è soddisfacente e non è migliorato negli ultimi anni. In particolare, problemi quali istituzioni deboli, corruzione, scarse capacità e mancanza di risorse da parte delle autorità contribuiscono a creare un ambiente nel quale la tutela e l'applicazione del DPI è nel complesso debole. Di conseguenza, le violazioni dei DPI (sia sui mercati online che su quelli fisici) avvengono su ampia scala e generalmente senza gravi ripercussioni.

Secondo la relazione, la legislazione ucraina in materia di DPI è poco adatta in particolare a essere applicata all'ambiente digitale. Inoltre, le sanzioni penali non costituiscono un deterrente, i procedimenti legali sono ancora lenti e il numero dei giudici con una formazione in materia di DPI non è sufficiente.

Per maggiori informazioni, si veda: <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/>

Sebbene l'ordinamento giuridico ucraino non sia basato sulla giurisprudenza, gli organi giurisdizionali di grado inferiore sono di norma fondati sulla giurisprudenza dei tribunali superiori in materia di PI.

Nella maggior parte dei procedimenti giudiziari viene richiesto il parere di un esperto. Le questioni, tra le altre, relative alla somiglianza dei marchi e alla conformità di un marchio/brevetto ai criteri di registrabilità/brevettabilità devono essere analizzate da esperti appositamente certificati e nominati da un giudice. Formalmente sono disponibili tre gradi di giudizio, nella pratica, tuttavia, solo due di questi sono davvero utilizzati.

06

## LINK COLLEGATI e ulteriori informazioni



- Legislazione ucraina in materia di PI, compresi i trattati internazionali firmati dall'Ucraina — <http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=UA>  
.....
- Ufficio nazionale proprietà intellettuale in Ucraina — <http://sips.gov.ua/en/index.html>  
.....
- Impresa statale 'Ukrainian Institute of Industrial Property' (ufficio ucraino dei brevetti e dei marchi) — <http://www.uipv.org/en>  
.....
- Centro ucraino per i servizi informativi su innovazioni e brevetti — <http://iii.ua>  
.....
- Delegazione dell'Unione europea in Ucraina — [http://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index\\_en.htm](http://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm)





# UCRAINA

Guida alla protezione dei diritti  
della proprietà intellettuale in  
Ucraina - 2015



 UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE  
NEL MERCATO INTERNO  
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Avda Europa, 4  
E03008 - Alicante, SPAGNA  
Tel. +34 965 139 100  
information@oami.europa.eu

www.oami.europa.eu