



Progetto finanziato a valere sul Fondo di Perequazione intercamerale 2007-2008

“Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI”

La tutela della proprietà intellettuale BRASILE

Disclaimer

La presente scheda informativa, aggiornata a marzo 2011, illustra sinteticamente le tematiche generali della tutela della proprietà intellettuale e industriale in Brasile. Per ogni esigenza aziendale, vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di acquisire, in aggiunta alle informazioni contenute in questa scheda, i servizi offerti dalla rete Lombardiapoint (www.lombardiapoint.it) o comunque di acquisire altro parere qualificato. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio del contenuto della presente scheda informativa e da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere pertanto imputata a Unioncamere o agli estensori della scheda stessa.

La tutela della proprietà intellettuale, Brasile

1. Panoramica sulla normativa nazionale brasiliana
2. Gli accordi internazionali in materia di marchi e brevetti
3. Cenni su altri diritti di proprietà intellettuale: la registrazione dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche
4. Le azioni giudiziarie a tutela dei diritti di marchio e brevetto
5. Informazioni pratiche: la registrazione dei marchi e dei brevetti in Brasile (uffici preposti, tempi e modalità, contatti utili, etc.)

1. Panoramica sulla normativa nazionale brasiliana

Le prime norme brasiliane a tutela dei diritti di proprietà intellettuale risalgono al remoto periodo della dominazione portoghese (nell'aprile 1809 fu promulgata la *Isenta de direitos as materia primas do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação nacional*); ciononostante, solo in epoca relativamente recente il Paese sudamericano ha posto le basi per una normativa efficace e moderna. A partire dagli Anni Settanta del Novecento, contrassegnati da una considerevole spinta all'industrializzazione, il Legislatore brasiliano iniziò a dare corso alle istanze di adeguata tutela legislativa avanzate dagli operatori economici. Successivamente, la Costituzione Federale del 1988 annoverò i diritti di proprietà intellettuale (art. 5, XXIX) fra i diritti costituzionalmente garantiti. Il culmine di tale processo di ammodernamento ebbe tuttavia luogo nel maggio 1996, quando il Brasile emanò un *corpus* normativo strutturato e tendenzialmente completo, una sorta di vero e proprio "codice della proprietà industriale": la *Lei da Propriedade Industrial* del 14 maggio 1996, n° 9.279/96 ("**LPI**"), in vigore dal 15 maggio 1997, così come successivamente ampliata e modificata.

Nonostante l'intento del Legislatore brasiliano di condensare la normativa più rilevante in un unico testo regolamentare (per l'appunto, la LPI), permane tuttavia in vigore un coacervo di disposizioni di fonte diversa: per conoscere l'esatta disciplina giuridica di un certo diritto di proprietà intellettuale, è pertanto vivamente consigliabile avvalersi dell'assistenza di un

professionista locale, in grado di individuare la normativa applicabile e di fornire così all'imprenditore straniero la debita consulenza legale e operativa. Le norme principali appaiono comunque le seguenti (per un'elencazione esaustiva, si veda la Scheda Paese "Brasile" del sito istituzionale WIPO):

- per i brevetti di invenzione e i modelli di utilità: Ato Normativo INPI 127/97 - Decreto Presidenziale n° 2.553 dell'aprile 1998 - Decreto Presidenziale n° 3.201 dell'ottobre 1999;
- per i marchi: Ato Normativo INPI 150/1999, Ato Normativo INPI 151/1999, Ato Normativo INPI 159/2001 e Ato Normativo INPI 160/2001;
- per i disegni industriali: Ato Normativo INPI 161/2002.

Risale al febbraio 1998 la coppia di leggi federali "gemelle" sulla tutela del *software* e sul diritto d'autore (rispettivamente Legge Federale n° 9.609/98 e Legge Federale n° 9.610/98).

Si ricorda, infine, l'esistenza di una disciplina regolamentare specifica per la registrazione delle indicazioni geografiche (Risoluzione INPI n° 75/2000).

2. Gli accordi internazionali in materia di marchi e brevetti

Per quanto specificamente riguarda i marchi e i brevetti, il Brasile è parte dei seguenti accordi internazionali (fonte: *WIPO*):

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP), in vigore per il Brasile dal luglio 1884 (nel 1992 il Paese ha aderito alla Revisione di Stoccolma del 1967);
- Convenzione istitutiva della WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale), in vigore per il Brasile da marzo 1975;
- Accordo di Vienna sulla classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi: il Brasile è firmatario dal dicembre 1973, tuttavia non ha ancora ratificato formalmente l'accordo;
- Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti, in vigore per il Brasile dall'ottobre 1975;

- Trattato PCT (*Patent Cooperation Treaty*), in vigore per il Brasile da aprile 1978;
- Accordo TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), da gennaio 1995;
- Trattato PLT (*Patent Law Treaty*): il Brasile è firmatario dal giugno 2000, ma non ha ancora ratificato formalmente la convenzione.

Si deve segnalare che il Brasile non è parte né dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, né del Protocollo di Madrid (ai fini della tutela sul territorio brasiliano del marchio originariamente depositato in Italia, il titolare non potrà pertanto avvalersi dell'*iter* centralizzato e semplificato di registrazione internazionale previsto da questi accordi).

3. Cenni su altri diritti di proprietà intellettuale: la registrazione dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche.

3.1 Disegni industriali. In Brasile il diritto di privativa avente a oggetto un disegno industriale è valido per 10 anni, prorogabile (al massimo per 3 volte) per periodi di 5 anni ciascuno, fino a un massimo di 25 anni complessivi.

Secondo le statistiche, il procedimento di registrazione dura in media dai 6 mesi a 1 anno.

I requisiti per la protezione sono la novità, l'originalità e l'applicazione industriale (come per i brevetti d'invenzione). Il deposito della richiesta di registrazione, da redigersi in 3 copie, deve ottemperare a quanto disposto dall'art. 101 LPI, ossia deve contenere:

- la richiesta di registrazione;
- la relazione contenente la descrizione dettagliata del disegno;
- le rivendicazioni (ove del caso);
- il disegno o le fotografie;
- la specificazione del campo di applicazione del disegno;
- la prova dell'avvenuto pagamento della tassa governativa.

Si deve altresì compilare un modulo denominato "*Depósito de Registro de Desenho Industrial*" disponibile presso l'INPI. Per altri adempimenti burocratici nonché per un'indicazione analitica dei costi, si rinvia alla minuziosa elencazione contenuta nella *Guida pratica sulla proprietà intellettuale in Brasile* dell'IPR Desk (settembre 2009, pagg. 24-27).

Anche in questo caso l'operatore straniero deve provvedere a nominare un procuratore in Brasile.

3.2 Indicazioni geografiche. Nel primo paragrafo, si è già menzionata la Risoluzione INPI n° 75/2000 per la disciplina della registrazione delle indicazioni geografiche in Brasile. Per quanto rileva in questa sede, si ricorda che le indicazioni geografiche in Brasile si distinguono in "indicazione di provenienza" (*Indicação de Procedência*: art. 177 LPI) e in "denominazione di origine" (*Denominação de Origem*: art. 178 LPI). Secondo quanto previsto dall'art. 180 LPI, non è registrabile come indicazione geografica un nome divenuto di uso comune per l'indicazione di un prodotto o un servizio (per esempio, "Champagne").

4. Le azioni giudiziarie a tutela dei diritti di marchio e brevetto

Con riferimento al contenzioso giudiziale in materia di privativa industriale, non esistono in Brasile Tribunali speciali (o sezioni speciali dei Tribunali) competenti per l'esame delle controversie in materia di proprietà intellettuale. Le controversie sono pertanto rimesse all'esame del Tribunale ordinario in sede civile oppure, ove del caso, in sede penale. La mancata specializzazione della magistratura chiamata a giudicare in materia di proprietà intellettuale è uno dei fattori-chiave per comprendere il lungo decorso procedurale delle cause pendenti.

4.1 Tutela del marchio. Con riferimento al diritto di marchio, la relativa nullità può essere oggetto sia di un procedimento amministrativo (artt. 168-171 LPI), sia di un'azione giudiziale (artt. 173-175 LPI). Quest'ultima si prescrive in 5 anni dalla data della concessione della registrazione; la legittimazione attiva spetta all'INPI e a tutti i soggetti che dimostrino di nutrire un interesse apprezzabile.

La tutela penale contro la violazione del marchio è assicurata dagli artt. 189 e 190 LPI: chi riproduce, imita o altera un marchio registrato è punito con la pena detentiva da 1 a 3 anni o con una sanzione pecuniaria; chi importa, esporta, vende, occulta o immagazzina un prodotto su cui è apposto un marchio illegittimamente riprodotto o imitato oppure utilizza un marchio altrui per il *packaging* del proprio prodotto è punito con una pena detentiva da 1 a 3 mesi o con una sanzione pecuniaria.

4.2 Tutela del brevetto. Con riguardo al brevetto, la nullità del medesimo può essere invocata in sede amministrativa o in sede giudiziale; in entrambi i casi il procedimento può essere iniziato su impulso di parte o d'ufficio dell'INPI. Nel primo caso, il procedimento deve essere iniziato entro il termine di 6 mesi dalla concessione del brevetto. L'azione giudiziale di nullità può invece essere iniziata in qualsiasi momento (purché nell'arco temporale di validità del brevetto). In ogni caso, l'eventuale declaratoria di nullità ha efficacia retroattiva: il brevetto si considera nullo sin dalla data del deposito della richiesta di registrazione.

La tutela penale contro la violazione del diritto di brevetto è contenuta agli artt. 183-186 LPI: ai fini che qui interessano, si ricorda che chi fabbrica un prodotto coperto da brevetto oppure chi usa un mezzo o un processo protetto da brevetto senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione del legittimo titolare è punito con la pena detentiva da 3 mesi a 1 anno; chi esporta, vende, occulta o immagazzina un prodotto realizzato mediante violazione di un brevetto è punito con una pena detentiva da 3 mesi a 1 anno o con una sanzione pecuniaria. Similmente, è punito con una pena detentiva da 1 mese a 3 mesi o con una sanzione pecuniaria chi fornisce un componente di un prodotto brevettato oppure un componente di un materiale/equipaggiamento atto a realizzare un processo brevettato, sempre se l'applicazione finale comporta l'uso del brevetto violato. In sede civile, invece, la sanzione contro chi viola un brevetto altrui è costituita essenzialmente da un indennizzo a favore del legittimo detentore del diritto di privativa.

5. Informazioni pratiche: la registrazione dei marchi e dei brevetti in Brasile (uffici preposti, tempi e modalità, contatti utili, etc.)

5.1 Uffici e contatti utili: l'INPI e l'IPR Desk di San Paolo

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**"). 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.

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

Rua Mayrink Veiga 9

Centro, 2° andar

20090-910 Rio de Janeiro – R.J.

Tel: +55 21 21.39.30.00

Sito internet: www.inpi.gov.br

Nel citato sito Internet dell'INPI, cliccando sulla pagina "*Pesquisa em Bases de Patentes*", l'operatore ha la possibilità di ricercare i brevetti depositati in Brasile; tale servizio è peraltro offerto anche dal sito Internet <http://lp.espacenet.com/> (dalla piattaforma espacenet.com ®, relativo al programma LATIPAT dedicato alla tutela dei diritti di proprietà industriale nei Paesi dell'America Latina), al quale rimanda la stessa *webpage* dell'INPI. Il motore di ricerca avanzata è utilizzabile nei termini e alle condizioni ivi previste (si noti che, nell'effettuare la ricerca, si deve avere cura di indicare il prefisso "BR" nell'indicazione del numero di pubblicazione del brevetto). Nello stesso sito Internet di espacenet.com ® si indica come persona di riferimento per il Brasile la sig.ra Luciana Goulart de Oliveira, presso l'INPI: luciana@inpi.gov.br

Per l'impresa italiana interessata alla tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale in Brasile, si rivela notevolmente vantaggioso l'appoggio dell'*Intellectual Property Rights Desk* ("**IPR Desk**") di San Paolo, attivato nell'aprile 2008 presso il locale Ufficio ICE nell'Ambasciata d'Italia dal nostro Ministero dello Sviluppo Economico. Si precisa che l'IPR Desk di San Paolo ha competenza su tutto il territorio nazionale, pur essendo opportunamente coordinato con gli altri Desks di Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Le funzioni dell'IPR Desk sono essenzialmente di assistenza e consulenza all'imprenditore italiano, formazione e informazione, monitoraggio del mercato, etc..

In particolare, previa richiesta al Desk, è possibile ricevere copia delle seguenti utili pubblicazioni: *Guida pratica sulla proprietà intellettuale in Brasile; Disciplina brasiliana dei brevetti di Biotecnologia; Analisi del mercato brasiliano dei prodotti italiani falsificati; Analisi del fenomeno Italian Sounding in Brasile; Brasile originale - Brasil Original; Disciplina del Software Proprietario in Brasile; Analisi dei Diritti di PI in America del Sud.*

I recapiti dell'IPR Desk presso l'ICE di San Paolo sono i seguenti:

IPR Desk

ICE – Instituto Italiano para o Comércio Exterior

Departamento para a Promoção de Intercâmbios da Embaixada da Itália

Av. Paulista, 1971 – 3º andar – c/o Consolato generale d'Italia San Paolo

01311-300 Sao Paulo – SP – Brasile

Tel: +55 11 2148-7250

Fax: +55 11 2148-7251

Sito internet: http://www.ice.it/paesi/america/brasile/desktutela_sanpaolo.htm

E-mail: iprdesk.sanpaolo@ice.it

5.2 Marchi. Il sistema brasiliano di protezione del diritto di marchio si fonda sulla registrazione (art. 129 LPI), che ha validità 10 anni; la protezione può essere rinnovata per periodi di ugual durata. Il procedimento di registrazione può essere avviato presso l'INPI sia dalle persone fisiche, sia dalle persone giuridiche (art. 128 LPI), previa dimostrazione di effettivo e attuale svolgimento dell'attività per cui è richiesta la registrazione del marchio (per esempio, un'impresa deve descrivere il proprio oggetto sociale, al fine di metterne in risalto l'attinenza con il marchio di cui si chiede protezione).

La procedura di registrazione del marchio è informatizzata e la domanda può essere avanzata mediante un modulo elettronico reperibile alla *webpage* del portale INPI denominata "e-Marcas". Nel sistema brasiliano non è ammesso il deposito multiclasse.

Attualmente l'*iter* complessivo per la registrazione dura in media dai 2 anni ai 2 anni e mezzo (fonte: IPR Desk, *Guida pratica sulla proprietà intellettuale in Brasile*, settembre 2009, pag. 33), mentre in precedenza l'arco temporale per l'evasione della pratica si estendeva dai 4 ai 5 anni.

I limiti alla registrazione del marchio sono previsti dall'art. 124 LPI; l'art. 143 LPI enumera invece i casi di estinzione della registrazione. Particolare interesse per l'operatore straniero riveste la disposizione secondo cui la procedura per la registrazione del marchio si estingue se

il titolare residente all'estero **non provvede a nominare un procuratore in Brasile** (artt. 78 e 217 LPI). La procura deve essere conferita in lingua portoghese oppure, se in lingua straniera, deve essere tradotta e asseverata; la procura deve essere sempre presentata entro sessanta giorni dal primo atto (art. 216 LPI).

Per il titolare straniero di un marchio privo di registrazione in Brasile, ma registrato all'estero e notoriamente conosciuto anche nel Paese sudamericano, la protezione contro le richieste illegittime di registrazione è costituita dall'art. 6-bis della Convenzione di Parigi (CUP): secondo tale norma, lo Stato membro della Convenzione deve rifiutare la richiesta di registrazione (o cancellare la registrazione) che riproduca un marchio notoriamente conosciuto e registrato in un altro Stato Membro. Per effetto dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi (CUP), il soggetto che ha già richiesto la registrazione in uno Stato Membro può far valere la "priorità" del marchio anche ai fini della registrazione in Brasile (arg. ex art. 127 LPI).

Dopo l'esame del marchio di cui si chiede la registrazione, l'INPI pubblica il medesimo sulla *Rivista di Proprietà Industriale* (RPI); i terzi possono presentare opposizione alla registrazione di detto marchio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. In assenza di opposizioni e ottenuto il parere favorevole dell'organismo preposto, l'INPI emette il certificato di registrazione.

Si evidenzia che l'effettivo uso del marchio registrato è fondamentale ai fini dell'effettività della tutela: il titolare può infatti decadere dai suoi diritti (prima della scadenza del periodo decennale) sia per mancato uso nei primi 5 anni dalla registrazione, sia nel caso in cui il titolare non utilizzi il marchio registrato per un periodo superiore a 5 anni consecutivi oppure utilizzi il marchio con una modifica che implica alterazione del suo carattere distintivo e originale (art. 143 LPI).

L'art. 139 LPI disciplina la licenza d'uso del marchio; si segnala che il contratto di licenza deve essere protocollato presso l'INPI affinché possa essere opponibile ai terzi (art. 140 LPI). Il contratto deve specificare se la licenza è rilasciata a uso esclusivo e se è concessa la sub-licenza. In ogni caso, il termine di validità del contratto di licenza di marchio non può superare la durata del diritto di privativa.

Sempre con riferimento alla tutela del marchio, un profilo di criticità nel sistema brasiliano riguarda la mancanza di una normativa specifica per la registrazione del nome di dominio Internet, che non consegue automaticamente alla registrazione del marchio. Esistono tuttavia delle procedure di registrazione messe a punto, in forma di prassi (elaborata per analogia con i diritti di proprietà intellettuale), dal Comitato Gestore di Internet in Brasile (*Comitê Gestor da Internet do Brasil - CGI.br*), organismo sottoposto al Ministero delle Comunicazioni, della Scienza della Tecnologia. Tali procedure sono reperibili al sito www.registro.br, al quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

5.3 Brevetti d'invenzione e modelli di utilità. In Brasile, la durata del brevetto (*patente*) 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. Il diritto di privativa non è rinnovabile.

L'*iter* per la concessione del brevetto è caratterizzato da lungaggini considerevoli: in media, le statistiche rilevano una durata di 6-7 anni, decorrenti dalla data di inoltro della richiesta (fonte: IPR Desk, *Guida pratica sulla proprietà intellettuale in Brasile*, settembre 2009, pag. 13). Per ovviare a tale situazione, è stata introdotta la previsione di un termine minimo di validità decorrente dalla data di effettiva concessione: 10 anni per i brevetti d'invenzione e 7 anni per i modelli di utilità.

Il sistema brasiliano di tutela del diritto di brevetto è basato sulla c.d. "*first to file rule*", ossia sulla regola secondo cui la tutela è concessa al primo inventore che richiede la protezione, non al primo inventore di per sé (in tal senso il sistema brasiliano si contrappone alla c.d. "*first to invent rule*"). Quando l'invenzione o il modello di utilità è frutto dell'ingegno di due o più persone, il brevetto può essere richiesto congiuntamente o da uno degli inventori singolarmente; è tuttavia necessario dare indicazione di tutti coloro che hanno dato vita all'invenzione (art. 7 LPI).

Le caratteristiche richieste per la brevettabilità sono:

- per il brevetto d'invenzione, la *novità*, l'essere frutto di *attività inventiva (originalità)* e la possibilità di avere *applicazione industriale* (art. 8 LPI);

- per il brevetto di modello di utilità, si richiede che l'oggetto di uso pratico (o parte di questo) soddisfi il requisito di *nuova forma o disposizione*, a patto che detta caratteristica derivi da un *atto creativo* e rappresenti un *miglioramento funzionale* dell'oggetto nel suo uso o nella sua fabbricazione (art. 9 LPI).

Si precisa che un brevetto è considerato nuovo quando non rientra nel c.d. "stato della tecnica": quest'ultimo è costituito "da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, sia mediante una descrizione scritta o verbale che mediante l'uso o qualsiasi altro mezzo, compreso il contenuto di brevetti in Brasile e all'estero, prima della presentazione della richiesta del brevetto" (art. 12 LPI, traduzione informale), fatti salvi i casi in cui la rivendicazione di priorità sia stata comprovata in ossequio alla Convenzione di Parigi (CUP).

L'art. 10 LPI esclude la brevettabilità, fra l'altro, per le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; le concezioni puramente astratte; schemi, piani, principi o metodi commerciali, contabili, finanziari, educativi, pubblicitari, di sorteggio, di fiscalizzazione, etc. Secondo l'art. 18 LPI non è brevettabile tutto 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, nonché gli esseri viventi (fatta eccezione per i microorganismi transgenici, come si vedrà *infra* in questo stesso paragrafo).

La richiesta di brevetto (nazionale o PCT) deve essere indirizzata all'INPI, deve essere redatta in 4 copie e deve contenere:

- la richiesta dell'inventore;
- una relazione con la descrizione accurata dell'invenzione;
- le rivendicazioni;
- il disegno, ossia la raffigurazione grafica dell'invenzione (obbligatoria per i modelli di utilità);
- una sintesi (*abstract*) con un numero di parole da 50 a 500;
- la prova del pagamento della relativa tassa (art. 19 LPI; i costi delle varie tasse in materia brevettuale sono indicati analiticamente nella *Guida pratica sulla proprietà*

intellettuale in Brasile, messa a disposizione dall'IPR Desk nel settembre 2009, pagg. 19-21).

Una delle quattro copie viene restituita al richiedente.

Si deve altresì riempire un modulo denominato "*Depósito de Pedido de Patente*" disponibile presso l'INPI.

Per quanto riguarda la richiesta di priorità per la registrazione di un brevetto straniero (art. 16 LPI), essa deve contenere in particolare: numero, data, titolo, rapporto descrittivo, rivendicazioni (ove del caso), disegni, una traduzione semplice del certificato di deposito (fonte: IPR Desk, *Guida pratica sulla proprietà intellettuale in Brasile*, settembre 2009, pag. 16).

A seguito del deposito della richiesta (eventualmente anche mediante un avvocato o un consulente in proprietà intellettuale), dopo un esame preliminare, viene consegnata al richiedente una ricevuta che attesta il deposito stesso. È possibile che, a seguito dell'esame preliminare, sia domandato al richiedente di provvedere entro 30 giorni a effettuare alcune modifiche all'invenzione o di provvedere al completamento di alcuni dati. In caso di mancata osservanza, la procedura si interrompe e la documentazione viene restituita al richiedente.

Decorsi 18 mesi dal deposito, nel corso dei quali la richiesta di brevetto è 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 (il periodo è decorrente dalla data di deposito, ma l'istanza non può essere comunque avanzata finché non siano decorsi almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione). In assenza di detta istanza di esame formale, la procedura viene ritenuta estinta; a ogni buon conto, è possibile disarchiviare la pratica previa idonea richiesta in tal senso all'INPI e previo pagamento di una tassa.

Se l'esame formale si conclude positivamente, il brevetto (*Carta Patente*) 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.

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. 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).

I contratti di licenza d'uso di brevetto devono essere registrati all'INPI per essere resi opponibili ai terzi. Detti accordi devono specificare se la licenza è rilasciata a uso esclusivo e se è concessa o meno la sub-licenza. In ogni caso, il termine di validità del contratto di licenza di brevetto non può superare la durata del diritto di privativa. Vale altresì la pena ricordare che, in alcuni casi particolari (artt. 68-74 LPI), è prevista la possibilità di conseguire una licenza obbligatoria sul brevetto (essenzialmente nel caso in cui il titolare metta in atto una pratica abusiva, nel caso di abuso di potere economico da parte del titolare stesso oppure in ipotesi di emergenza nazionale), al termine di un procedimento amministrativo o giudiziale.

Norme speciali regolano i diritti di privativa industriale nel campo dei prodotti chimici, alimentari e farmaceutici. Per quanto specificamente riguarda le invenzioni nel campo biotecnologico, prima di dare corso alla procedura per la brevettabilità è necessario ottenere l'autorizzazione del Consiglio di Gestione del Patrimonio Genetico, in breve "CGEN", organo istituito con la Misura Provvisoria n. 2.186-16 del 23 agosto 2001 approvata dal Presidente della Repubblica e subordinato al Ministero dell'Ambiente. L'art. 18, 3° comma, LPI pone tuttavia limiti alla brevettabilità nel campo delle biotecnologie: secondo tale disposizione non sono brevettabili *"il tutto o parte degli esseri umani, eccetto i microorganismi transgenici che rispettano i tre requisiti della brevettabilità - novità, attività inventiva e applicazione industriale - previsti in base all'art. 8, 1° c., e che non siano una mera scoperta"*. Il Paragrafo Unico di tale norma ha inoltre cura di specificare che *"(a) i fini della presente Legge, i microorganismi transgenici sono organismi, eccetto il tutto o parte delle piante e degli animali, che esprimono, attraverso l'intervento umano nella sua composizione genetica, una caratteristica normalmente non ottenibile dalla specie in condizioni naturali"* (trad. a cura del Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale - San Paolo, *Disciplina brasiliana dei brevetti di*

biotecnologia). Similmente, per i brevetti nel settore farmaceutico, è richiesta la previa autorizzazione dell'Agenda Nazionale per la Vigilanza Sanitaria (*ANVISA*; si veda l'art. 229-C della *Lei* n° 10.196 del 14 febbraio 2001).

La presente scheda è stata realizzata nell'ambito del progetto "Sostegno integrato all'internazionalizzazione delle PMI" finanziato a valere sul Fondo di Perequazione intercamerale 2007-2008.

E' stata curata, per conto di Unioncamere Lombardia, da Promos Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano in collaborazione con l'avv. Serena A.L. Corongiu - Interprofessional Network.