



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

**“Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI”**

## **La tutela della proprietà intellettuale: EMIRATI ARABI UNITI**

### **Disclaimer**

La presente scheda informativa, aggiornata a marzo 2011, illustra sinteticamente le tematiche generali della tutela della proprietà intellettuale e industriale negli Emirati Arabi Uniti. 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](http://www.lombardiapoint.it)) o comunque di acquisire altro parere qualificato. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti 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, Emirati Arabi Uniti (EAU)**

1. Perché proteggere i propri brevetti e marchi nel paese
2. Una panoramica sulla legislazione locale
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. Perché proteggere i propri brevetti e marchi nel paese?**

La protezione di marchi e brevetti negli Emirati Arabi Uniti (EAU) e' necessaria per almeno due ordini di ragioni.

Da una parte, come un recente *report* dell'Unione Europea (UE) ha reso noto, gli EAU sono, a livello mondiale, la seconda piú ampia piazza di beni contraffatti tra i quali medicine, cosmetici, parti di ricambio di auto, CD, telefoni cellulari. Nei soli porti di Port Rashid e Jebel Ali, nell'Emirato di Dubai, transitano ogni anno oltre un milione di containers, che fanno di Dubai un *hub* d'importanza mondiale, collocandolo al secondo posto dietro la Cina. Tra essi, in particolare, l'allarmante fenomeno delle medicine e dei cosmetici contraffatti, fenomeno che incide in via diretta ed immediata sulla salute del consumatore.

A fronte di tutto ciò persiste un forte interesse della nostra imprenditoria nazionale ad investire e a cercare nuovi mercati negli Emirati Arabi, tanto che ogni anno si contano ormai in migliaia le imprese che, attraverso la partecipazione a eventi fieristici o a missioni con incontri "B to B", cercano di ritagliarsi uno spazio all'interno di questo importante mercato.

Grazie alla loro posizione strategica, infatti, gli EAU rappresentano un ponte ideale tra Oriente e Occidente, con un'influenza diretta su tutta la zona del Golfo e, in modo più ampio, su tutto il Medio e Vicino Oriente.

Dall'altra, la protezione di marchi e brevetti è ampiamente garantita e tutelata all'interno del Paese.

Molto tempo prima che la teoria dei diritti naturali di John Locke venisse usata come base per garantire il monopolio sulla proprietà intellettuale nel continente europeo e che i fondatori degli Stati Uniti riconoscessero al Congresso il potere di "*promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per un periodo limitato agli autori ed inventori i diritti di esclusiva in riferimento ai loro rispettivi scritti e scoperte*", la Sharia islamica fissava i principi per proteggere la proprietà intellettuale.

La teoria della Sharia islamica stabilisce, infatti, il diritto degli umani a sfruttare creazioni a loro beneficio ed a beneficio della società. L'unica limitazione che l'Islam pone in riferimento al godimento dei diritti della proprietà intellettuale è che le creazioni devono essere consentite nell'ambito delle previsioni normative dell'Islam (Halal), ma nel complesso assicura una protezione perfino più ampia che quella riconosciuta in molti Stati occidentali.

La Teoria della Shariah islamica assicura innanzitutto **benefici permanenti che sopravvivono al titolare del diritto**. Come opposto al periodo di brevettabilità di vent'anni, stabilito dalla legislazione internazionale dalla data di presentazione del *copyright*, e al limite di copertura dello stesso, che decorre per cinquant'anni oltre la vita dell'autore, la Shariah prevede una più grande ricompensa, a beneficiare l'autore per molti anni, anche dopo la sua morte e sino al "giorno del giudizio". In quanto tale, questo principio garantisce alla proprietà intellettuale il più ampio riconoscimento e spinge ad incoraggiare lo sviluppo dei diritti della Proprietà Intellettuale, assicurando agli autori il diritto perpetuo a goderne quale ritorno per l'utile conoscenza che essi producono.

Oltre ai benefici, ai titoli acquisiti e i diritti morali riconosciuti, l'Islam fissa i diritti esclusivi di un autore per appropriarsi del valore di una sua proprietà. In quanto tale, i diritti di proprietà intellettuale sono stati riconosciuti come diritti finanziari che possono essere scambiati, attribuiti o sfruttati, garantendo dunque una **ricompensa finanziaria**.

Il diritto di proprietà e' stato stabilito dall'Hadith (detto) del Profeta Maometto, concedendo al precedente scopritore o creatore di un diritto intellettuale un titolo di proprietà su quel diritto, comunemente conosciuto come **diritto di priorità**.

In conclusione, la Sharia islamica ha posto i principi per il riconoscimento e la protezione dei diritti della proprietà intellettuale e ha tenuto alto il rispetto della stessa grazie anche all'importanza rivestita dall'Hadith, che e' rimasta una delle principali fonti di diritto all'interno della civiltà islamica.

Più concretamente, con riferimento alla **Trademarks Law** in vigore negli Emirati, che verrà trattata in modo approfondito nei paragrafi successivi, chiunque registri un marchio sarà considerato il titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dello stesso con totale esclusione di chiunque altro. Inoltre, se il soggetto che ha registrato il marchio ne fa uso ininterrottamente per almeno cinque anni durante i quali non ne e' stato da terzi contestato il suo diritto all'utilizzazione, sarà a terzi legalmente inibita ogni disputa concernente la titolarità del marchio. Cioè a dire il trademark risulterà incontestabile. Ancora, chiunque violerà i diritti derivanti da un marchio registrato, sarà ritenuto responsabile sia in sede civile sia in sede penale e i dettagli del trademark registrato saranno resi noti in tutti gli uffici del Ministero federale dell'Economia così come in tutte le Camere di Commercio.

Analogamente, per quanto attiene alla protezione dei brevetti, assicurata dalla **UAE Federal Patent Law No. 31** del **2006** e dalle sue **Norme di attuazione**, di cui pure si parlerà più avanti, il titolare di un brevetto o della registrazione di un *design* avrà il diritto di prevenire a terze parti:

- la produzione, importazione, offerta di vendita, vendita o uso del prodotto, nel caso in cui il questo sia protetto da registrazione;
- l'espletamento di ogni attività riferita a quanto sopra riguardo a quei prodotti ottenuti direttamente attraverso il processo produttivo protetto da brevetto.

Il titolare del brevetto o il soggetto al quale tutti o parte dei diritti di Proprietà Intellettuale riconosciutigli dalla *Federal Patent Law* sono stati trasferiti potrà adire la competente Corte, prima o pendente un giudizio civile o penale concernente la violazione del medesimo diritto, per ottenere una misura cautelare (es.: sequestro). Il titolare di un brevetto o della

registrazione di un *design* ed il suo legale rappresentante avranno il diritto di ottenere un brevetto addizionale o la registrazione di un *design* per il miglioramento, i cambi o le addizioni all'invenzione dopo che questa sia stata brevettata. La domanda per una protezione "aggiuntiva" sarà soggetta alle medesime condizioni ed avrà' gli stessi effetti dell'originaria domanda di brevetto.

## **2. Panoramica sulla legislazione locale**

### **2.1 Tutela dei marchi (trademarks)**

La testè citata *Trademarks Law* e le sue *Implementary Regulations* sono entrate in vigore rispettivamente il 15 gennaio ed il 2 febbraio 1993. Dette previsioni legislative, avendo avuto il benefit della conoscenza dei vantaggi e degli svantaggi dei lavori svolti da altri Paesi per la costruzione di similari impianti legislativi, hanno assorbito la parte migliore di dette previsioni cercando di evitare, al tempo stesso, punti di caduta o vuoti normativi.

Per esempio, la proliferazione di violazioni in materia di Proprietà Intellettuale e di beni contraffatti ha spinto la business community a registrare tutti i trademarks in uso. Similmente, la registrabilità di marchi di servizi (service marks) permette la protezione di detti marchi nel settore dei servizi come noleggio autovetture, banche, compagnie assicurative, ecc.

I titolari di Trademarks, registrati prima dell'emanazione delle vigenti disposizioni legislative federali (1993), devono richiedere la registrazione degli stessi nel **Registro del Ministero dell'Economia**. Ove omettano detta registrazione, il loro diritto di privativa industriale sarà considerato estinto per legge. Il riferimento, in questo caso, e' ai Trademarks registrati prima delle disposizioni legislative federali in materia di P.I. nell'Emirato di Ras Al-Kahaimah, l'unico dei sette Emirati della Federazione a disporre allora di una propria disciplina normativa in detta materia.

Tutte le domande per la registrazione di Trademarks correntemente in uso negli EAU o precedentemente registrati dovevano essere presentate entro il 15 gennaio 1994. Le domande di registrazione concernenti altri Trademarks usati susseguentemente, dovrebbero essere

presentate immediatamente nel presupposto che il trademark stia per essere usato o sia in uso.

**Il periodo di validità della registrazione di un marchio** è di dieci anni dalla data di presentazione della domanda. La registrazione e' rinnovabile per un periodo ulteriore di dieci anni e cosi via.

## **2.2 Tutela dei brevetti e dei design registrati**

La tutela dei brevetti, disegni industriali e progetti negli Emirati Arabi Uniti e' assicurata dalla UAE **Federal Patent Law No. 31 del 2006** (che ha emendato la Federal Law No. 17 del 2002) e dalle sue **Norme di attuazione** (*Implementary Regulations*). Al pari delle legislazioni di altri Paesi, la legislazione emiratina appare nelle sue previsioni piuttosto elaborata e relativamente complessa.

L'art. 17 di tale legge prevede che una persona che in buona fede produca prodotti, usi il metodo oggetto dell'invenzione o intraprenda seri passi per la produzione o l'uso negli EAU dei detti prodotti alla data o anteriormente alla richiesta di registrazione, sarà titolare dei diritti e delle azioni previste dall'art. 15 della legge medesima attribuiti al titolare della *letters patent*.

**Il periodo di validità di registrazione di un brevetto** è di 20 anni, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di registrazione (art. 14 Federal Law n. 31/2006).

Un certificato di utilità che attesti l'avvenuta registrazione di un *Design* avrà invece la durata di 10 anni dalla data di presentazione dell'*application* (art. 14 Federal Law n. 31/2006).

Il periodo di protezione per *Industrial Drawings* e *Designs* e' di 10 anni dalla data in cui la richiesta di registrazione e' presentata (art. 49 Federal Law n. 31/2006).

Ai sensi dell'art. 18, il diritto ad un brevetto o la registrazione di un *Design* o la domanda per gli stessi possono essere trasferiti in favore di una terza parte. Un brevetto può anche essere ipotecato come garanzia per un debito, separatamente o congiuntamente con i beni aziendali.

Ai sensi del citato art. 18, punto 2, il trasferimento del diritto al brevetto o della registrazione del *Design* sarà registrato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Le previsioni della presente legge in riferimento ai disegni industriali (*Industrial Drawings*) ed ai *Designs* sono senza pregiudizio dei diritti di *copyright* o dei trattati internazionali ed accordi dei quali gli Emirati Arabi Uniti sono parte.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della *Federal Patent Law*, i diritti conferiti dal brevetto o dalla registrazione del *design* sono limitati alle attività espletate per scopi industriali o commerciali. Detti diritti non sono estesi alle quelle attività espletate successivamente alla vendita di prodotti brevettati.

Ai sensi dell'art. 24 e segg, dopo un intervallo di tre anni dopo il rilascio del brevetto, se il titolare della licenza o del certificato di utilità non ha usato rispettivamente la *letters patent* o il certificato di utilità, queste possono essere concesse ad ogni terzo interessato dopo aver dato al titolare del brevetto o del certificato di utilità l'opportunità di essere sentito. Detta decisione può essere impugnata, ai sensi dell'art. 27, in sede giudiziale. La decisione della competente Corte sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell'art. 34, tutte le parti interessate possono adire la competente Autorità Giudiziaria per chiedere l'annullamento del brevetto, del certificato di utilità o della licenza obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 36, il titolare del brevetto o del certificato di utilità o i loro legittimi successori hanno il diritto di ottenere un brevetto aggiuntivo o un certificato di utilità aggiuntivo. La procedura per l'ottenimento di dette licenze aggiuntive e' la stessa di quella seguita per l'ottenimento dell'originaria.

### **3. Cenni su altri diritti di proprietà intellettuale**

#### **3.1 Marchi**

Tutti i *trademarks* che includano "*brand-names*", loghi, rappresentazioni grafiche, marchi di fabbrica, marchi di denominazione, appellativi commerciali, immagini e lettere, marchi di servizi, certificazioni di marchi e marchi di serie possono essere registrati. I soli requisiti che devono possedere sono quelli della capacità distintiva del prodotto o servizio e della novità.

#### **3.2 Brevetti**

Un brevetto può essere registrato per ogni nuova invenzione che risulti da un'idea originale o da un miglioramento originale o da un'invenzione già protetta da brevetto. Inoltre, per

ottenere la registrazione del brevetto e' necessario che la nuova invenzione, comunque originatasi, sia fondata su principi scientifici e sia capace di uso industriale. In questi casi sarà rilasciata una *letter patent* (art. 4 Federal Law n. 31/2006).

In alternativa, un **certificato di utilità** (*utility certificate*) sarà rilasciato nel caso di nuove invenzioni che, sebbene non sufficientemente originali, siano capaci di applicazione industriale (art. 5 Federal Law n. 31/2006).

Ai sensi dell'art. 6 della citata Legge Federale n. 31/2006, non sono brevettabili o registrabili:

- Le ricerche botaniche e zoologiche, i processi biologici per la produzione di piante ed animali, i processi e prodotti microbiologici;
- Le invenzioni chimiche, alimentari, prodotti medici ed i composti farmaceutici, a meno che non siano prodotti attraverso speciali prodotti chimici;
- I principi e le scoperte scientifiche;
- Le invenzioni relative alla difesa nazionale;
- Le invenzioni o lo sfruttamento di ciò che potrebbe essere pregiudizievole all'ordine pubblico, alla morale od alla difesa.

Senza pregiudizio per i diritti garantiti da un brevetto o dalla registrazione di un *Design*, il **Know-how** (ovvero informazioni, dati o conoscenze di natura tecnica, acquisite attraverso la professione e che risultano nella pratica applicabili) usufruirà della protezione contro ogni uso illegale, circolazione o rivelazione di terze parti per tutto il periodo in cui per il quale non e' stata pubblicata la registrazione o reso di pubblico dominio.

Un contratto di *Know-how* deve tuttavia essere concluso per iscritto stabilendo tutte le condizioni, le finalità e le condizioni di trasferimento, altrimenti il contratto e' nullo.

#### **4. Le azioni giudiziarie a tutela dei diritti di marchi e brevetti**

Il punto iniziale consiste nell'evidenziare che gli Emirati Arabi sono un sistema federale. Ciò significa che i vari emirati possono avere differenti mezzi di tutela.

In termini generali, comunque, ci sono quattro mezzi di esercizio e tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli EAU ed esattamente:

- *Tutela doganale*
- *Tutela amministrativa*
- *Tutela civile*
- *Tutela penale*

### **Tutela doganale**

Gli affari doganali negli Emirati Arabi non sono amministrati a livello federale. Ciascun Emirato é responsabile per l'amministrazione delle proprie procedure doganali, soggette comunque alla Legge Doganale comune a tutti gli stati del **GCC** (Gulf Cooperation Council).

La giurisdizione della *Customs Authority* é principalmente focalizzata sui porti e sulle *free zones* all'interno di ciascun Emirato e non v' é generalmente giurisdizione al di fuori di quelle aree.

### **Tutela amministrativa**

I **DED** (***Departments of Economic Development***) – *Dipartimenti dello Sviluppo Economico* hanno giurisdizione amministrativa per l'esecuzione dei diritti di PI ciascuno nel proprio Emirato, escludendo le aree che sono *Free Zones* o altrimenti sotto il controllo delle Dogane.

Ove si assuma che un contraffattore abbia operato in piú di un Emirato, sará possibile coordinare i reclami attraverso il Ministero dell'Economia (MOE – Ministry of Economy).

Riguardo ai diritti attinenti ai marchi commerciali (*trademarks*), i DED tipicamente prendono in considerazione i reclami basati su episodi di contraffazione e non reclaim contro i cosiddetti "*look- alikes*" (cioé di beni che si assomigliano) della cui trattazione invece é competente il sistema giudiziale.

I DED ricevono anche reclami fondati su assunte violazioni del diritto d'autore (*copyright*) in particolare riguardo CD e DVD contraffatti.

Le sanzioni imposte dalle autorità includono il **sequestro** e la **confisca** dei beni contraffatti e l'applicazione di una multa alla parte che si é resa responsabile.

Un reclamo relativo ad un singolo *trademark* puó avere ad oggetto differenti finalitá (per esempio negozi, depositi, ecc.) dipende dalle tasse governative ufficiali pagate.

Un reclamo può identificare uno specifico contraffattore già conosciuto dal titolare di un diritto di PI o può essere un reclamo "generale" ove non ci sia la specifica identificazione del contraffattore ma per il quale è chiesto al DED di monitorare il mercato relativamente a beni che violano i diritti di PI del titolare.

Ove un reclamo identifichi uno specifico contraffattore, il DED prende in esame il reclamo e controlla gli esemplari, se forniti. Se il DED conclude che i diritti di proprietà intellettuale sembrano essere stati violati, sarà fatta un'irruzione nei locali del ritenuto contraffattore.

Il DED non può tuttavia forzare l'ingresso dei locali per condurre l'irruzione.

Se dette misure fossero necessarie l'azione più idonea potrebbe essere condotta attraverso l'intervento della polizia. Ciò generalmente accade entro due o tre giorni dalla ricezione del reclamo, sebbene l'irruzione possa essere più spedita se ciò è giustificato dalle circostanze. Durante l'irruzione viene condotta una perquisizione e viene redatto un dettagliato inventario di tutti i beni rinvenuti e dei beni sequestrati.

Ove la natura e la quantità dei beni rendesse l'asporto difficile, il DED emetterebbe un ordine col quale proibirebbe a chiunque di rimuovere o di disporre in qualsiasi modo dei beni sequestrati. Il ritenuto contraffattore sarà successivamente interrogato e il DED esaminerà i documenti prodotti dallo stesso per accertare l'origine dei beni e per pervenire alla conclusione se i beni sequestrati sono autentici o meno.

Se gli ufficiali procedenti concludono che i beni sono contraffatti verrà generalmente applicata una multa. A Dubai l'ammontare della multa è generalmente tra 5.000 e 20.000 AED, sebbene ciò possa variare in dipendenza delle circostanze. Nel caso di contraffattore recidivo, l'autorità competente potrà elevare una sanzione pecuniaria più alta e/o chiudere l'attività commerciale del contraffattore. Nell'Emirato di Sharjah, per esempio, la sanzione pecuniaria è più elevata e generalmente più in proporzione al valore dei beni che altrove.

Se durante il corso dell'azione amministrativa si individuano dei soggetti corresponsabili, allora la competente autorità potrà procedere nell'intraprendere le azioni previste nei confronti delle altre parti.

Se il reclamante non è soddisfatto circa le conclusioni alle quali si è pervenuti, è possibile che la materia venga discussa al DED sebbene questo non sia un formale processo d'appello. Una

decisione sfavorevole non inibirá, tuttavia, al reclamante di attivare una procedura civile o penale.

Nei casi di pirateria o contraffazione, i DED intervengono piuttosto rapidamente ed efficientemente.

Il risultato é che questo tipo di azione amministrativa é realmente efficiente ed economicamente produttiva. D'altro canto i DED sono riluttanti ad agire nei casi di violazione ove i beni sospetti riportano *trademarks* che sono confusamente simili ma non identici ad un *trademark* registrato.

### **Tutela civile**

Generalmente, le azioni civili sono intraprese dopo un'azione amministrativa ed il titolare di un diritto di Proprieta' Intellettuale puo' chiedere alla Corte l'adozione di misure cautelari atte a preservare delle prove anche a mezzo di Ufficiale Giudiziario.

Eccezion fatta che per le richieste di misure cautelari, le azioni civili sono generalmente anticipate da una lettera di messa in mora con la quale si evidenziano le assunte violazioni con invito a provvedere alla cessazione della violazione.

I documenti necessari per procedere con un'azione civile per assunta violazione di diritti di Proprieta' Intellettuale, sono i seguenti:

- Copia della registrazione del *trademark* che copra i rilevanti prodotti (o copia di registrazioni internazionali debitamente legalizzate da un Consolato emiratino) con la prova della fama internazionale del *trademark* che si estende sino agli EAU;
- Esempi di prodotti autentici e di prodotti contraffatti;
- Prova che mostri l'attuale perdita sofferta dal titolare dei diritti di Proprietá Intellettuale (se é richiesto il risarcimento dei danni);
- Una Procura Speciale debitamente legalizzata rilasciata dal titolare dei diritti di Proprietá Intellettuale al procuratore;
- Pagamento di **court fees**.

Dovrebbero comunque essere prodotte tutte le altre prove a sostegno della domanda quali prove dell'uso del *trademark* negli EAU, esempi di materiale promozionale, ecc.

Simili sono le richieste relative alle azioni a tutela del *copyright* sebbene l'attore debba in questo caso produrre prova della titolarità del diritto in luogo di copia del certificato di registrazione del *trademark*. L'azione è iniziata dalla parte che assume avere sofferto il danno. Questi sarà chiamato "attore" e presenterà le sue richieste alle quali resiste l'altra parte, citata in giudizio, chiamata "convenuto" il quale può anche presentare la sua/ le sue domanda/e riconvenzionale/i.

La Corte può anche nominare un consulente tecnico d'ufficio (***court expert***) perché renda il suo parere tecnico-scientifico. Generalmente la decisione della Corte sarà adottata sulle conclusioni del consulente designato.

Un'azione civile può generalmente prendere da 6 mesi a 2 anni per concludersi in primo grado sebbene tempi più lunghi non sono insoliti.

Le debolezze del sistema sono la mancanza di sezioni specializzate e di consulenti qualificati ed i tempi di conclusione dei relativi giudizi.

Per questa ragione si preferisce generalmente avviare un'azione amministrativa o penale piuttosto che una civile.

### **Tutela penale**

Negli EAU i casi penali, in riferimento ai diritti della proprietà intellettuale, iniziano generalmente aprendo un fascicolo con una denuncia presso la polizia locale competente per territorio nella giurisdizione dove si è assunto essere stato commesso il reato.

Quando si apre un caso penale è necessario allegare quante più prove possibili a supporto. Al fine di raccogliere le prove è possibile richiedere un'ordinanza preventiva dalla corte allo stesso modo come nelle cause civili.

Se è stata intrapresa anche un'azione amministrativa, allora risulta utile allegare anche le relative prove.

Così come il certificato di registrazione del *trademark* o la prova della titolarità del *copyright*, dovrebbero anche essere prodotti gli articoli in originale e quelli contraffatti e le copie delle fatture (o di altri documenti) riferiti a questi ultimi.

In realtà, le prove a supporto dovrebbero essere prodotte all'atto della presentazione della denuncia alla Polizia prima che questa trasmetta il fascicolo all'ufficio del **Pubblico Ministero** (*Public Prosecutor*).

Non ci sono *fees* da pagare né alla Polizia né all'Ufficio del Pubblico Ministero. La Polizia inizierà le necessarie indagini prima di decidere se trasmettere il fascicolo al Pubblico Ministero con la raccomandazione di formulare l'incriminazione.

La Polizia apre un fascicolo preliminare che include un sommario degli elementi in loro possesso ed ogni raccomandazione che ritiene necessaria. Detto fascicolo é poi trasferito al Pubblico Ministero.

A Dubai normalmente i tempi dall'apertura del fascicolo innanzi alla Polizia (con la presentazione della denuncia) alla trasmissione da parte di questa all'ufficio del Pubblico Ministero sono di circa 48 ore. Negli altri Emirati oppure nei casi ove non sia sufficientemente chiara la violazione perpetrata, i tempi sono generalmente piú lunghi.

Se la Polizia riferisce un caso al Pubblico Ministero con la raccomandazione di formulare l'incriminazione, questi risulta obbligato a condurre delle indagini. Ciò comporta l'acquisizione delle dichiarazioni delle parti, dei loro testimoni e di ogni altra persona che il Pubblico Ministero ritiene possa avere informazioni rilevanti al riguardo. In base alle informazioni raccolte, il Pubblico Ministero può quindi decidere di deferire il caso alla Corte criminale o prosciogliere l'indagato sulla base che ci sono prove insufficienti in ordine alla commissione di un reato.

Se il Pubblico Ministero decide di deferire il caso alla Corte criminale, il fascicolo é rimesso alla Polizia che sarà ufficialmente istruita a procedere con la denuncia. Il Pubblico Ministero autorizza inoltre la Polizia ad emettere un ordine di arresto nei confronti dell'accusato.

La Polizia può inoltre anche sequestrare i beni sospetti (sebbene in molti casi detti sequestri sono già avvenuti nel contesto di una misura preventiva prima di iniziare l'intero procedimento).

Una volta che l'indagato é arrestato, il Pubblico Ministero concorderá con la Corte per programmare una data di udienza. Trattandosi di un caso penale, il denunciante non ha alcun

titolo per comparire ufficialmente come una parte nella causa (ma può, naturalmente, seguire l'esito di tale procedimento).

Come precedentemente menzionato, è possibile **riunire un processo civile ed uno penale**.

Un importante vantaggio di quest'approccio è che permette che delle informazioni prodotte dal titolare del diritto di proprietà intellettuale relativamente al caso civile potranno essere prese in considerazione dalla corte riguardo gli aspetti penali del caso.

In una vicenda puramente penale, il denunciante non è parte del processo e non è pertanto intitolato a presentare istanze alla corte, ad appellare la decisione, ecc.

Se un caso civile è stato aperto accanto ad un caso penale, la corte renderà una sola decisione per le due cause civili e penali riunite.

Nel rendere il suo giudizio la corte rivede tutti i documenti e le prove contenute nel fascicolo. L'accusato può richiedere che testimoni compaiono a suo discarico, ma per il resto non c'è testimonianza orale. La testimonianza del denunciante è presentata alla corte nella forma di materiale raccolto nel corso delle indagini di polizia. È per questa ragione che le indagini di polizia dovrebbero, ove possibile, essere supportate da un difensore del denunciante.

La **durata media di una causa penale** in ciascun grado di giudizio è da tre a sei mesi (sebbene i casi riuniti civili/penali tipicamente prendono un tempo maggiore). Una volta che la corte emette una decisione in un caso penale, un appello al grado successivo può essere presentato entro un breve periodo di tempo (generalmente non più lungo di 15 giorni).

La TM Law impone delle sanzioni contro i reati di violazione del marchio ove i trasgressori colpevoli possono trovarsi di fronte a sentenze detentive e / o pecuniarie di non meno di 5.000 AED.

Le Corti hanno l'autorità di ordinare la chiusura di attività commerciali e la pubblicazione della sentenza a spese del trasgressore.

La Corte ha anche l'autorità di distruggere i prodotti sequestrati, le attrezzature ed i macchinari usati nella consumazione del reato di violazione del marchio indipendentemente se il trasgressore è stato ritenuto colpevole o innocente.

C'è una tendenza per le corti di limitarsi a multare i trasgressori. Le sanzioni pecuniarie sono generalmente elevate al più basso livello del ventaglio previsto dalla Legge sui TM e, pertanto, di scarso effetto deterrente.

Il denunciante in un caso criminale, peraltro, è spesso responsabile per i costi di custodia e di distruzione dei beni contraffatti e ciò può essere significativo se vi sono coinvolte larghe quantità e se il caso penale prende lungo tempo.

Il titolare del marchio commerciale può avviare un'azione civile per cercare il risarcimento al di là dei danni da lui sofferti come risultato della violazione del TM sebbene questa prenda tempo e denaro.

## **Conclusioni**

A seconda delle circostanze ed ove l'azione attraverso le Autorità doganali non sia disponibile, l'azione amministrativa attraverso il Ministero dell'Economia o il DED può essere un mezzo efficiente di tutela dei diritti della proprietà intellettuale. L'azione è relativamente celere ed efficace.

L'azione penale è un altro strumento efficace sia a causa del discredito che ne deriva al contraffattore sia per le sanzioni che ne scaturiscono (incluso il sequestro del passaporto durante il periodo in cui la vicenda sarà sotto esame).

L'azione civile per la tutela dei diritti della proprietà intellettuale ha invece *benefit* limitato commisurato ai costi da sostenere ed ai probabili rimedi, a meno che non vi sia un'azione civile congiuntamente ad un caso penale. In questo caso, il rimedio civile è fruttuoso e permette al titolare di un diritto di proprietà intellettuale di presentare elementi di prova che possono anche supportare il caso penale.

## **5. Informazioni pratiche: come registrare i marchi ed i brevetti nel paese**

### **5.1 Marchi**

A parte il titolare del *trademark* residente negli EAU, soltanto gli **Studi Legali muniti di specifica licenza** ed i **Trademark Agents** possono presentare le domande di registrazione e sono abilitati a seguire la relativa procedura di approvazione.

Per registrare un marchio occorrono **da quattro a sei mesi di tempo**, inclusi anche i 30 giorni per la decisione del Ministero sulla richiesta di registrazione e dei 30 giorni per la presentazione di un'eventuale opposizione, da parte di terzi controinteressati, all'avvenuta registrazione.

I **costi ufficiali di registrazione di un trademark** sono i seguenti:

- Ricerca on-line circa l'originalità del trademark da eseguirsi presso il competente Ufficio RegISTRAZIONI Trademarks del Ministero federale dell'Economia: AED 250,00;
- All'atto della presentazione della domanda di registrazione del trademark: AED 500,00;
- All'atto della registrazione: AED 5,000.

Ci sono dei **costi aggiuntivi** determinati dalla necessaria traduzione in arabo del *trademark*, dall'autentica della firma del soggetto che conferisce la Procura Speciale, dalla successiva legalizzazione della detta Procura Speciale da rilasciare all'avvocato autorizzato o al trademark agent, dalla traduzione ufficiale della menzionata Procura Speciale in lingua araba, dalla pubblicazione del *trademark* sui quotidiani ed, infine, dall'onorario da corrispondere al professionista incaricato della procedura di registrazione.

## **5.2 Brevetti**

Dopo l'esame dell'*application*, il Dipartimento può sia accettare sia rigettare la domanda. Se rigettata, il richiedente può, ai sensi dell'art. 12, appellarsi al competente *Committee* entro 60 gg. dalla data di notificazione del rigetto. Ai sensi del successivo art. 13, la decisione, se accettata, sarà, a fronte del pagamento delle spese di pubblicazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e sarà aperta alle contestazioni di terzi entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. Nel caso di mancata contestazione o di esito favorevole alle eventuali contestazioni, il brevetto sarà registrato.

Ai sensi del Decreto Ministeriale No. 11 del 1993, le seguenti *fees* dovranno essere pagate per il rilascio dei sottoindicati documenti all'Amministrazione come avanti individuata:

- **Domanda per l'ottenimento del Certificato di Protezione:**
- AED 400 (natural person)  
AED 800 (company);
- **Domanda per l'ottenimento di copia del Certificato di Protezione:**

AED 200 (natural person)

AED 400 (company);

- **Rinnovazioni:**

Secondo anno: AED 400 (natural person) – AED 800 (company)

Dal terzo al ventesimo anno la *fee* sarà incrementata gradualmente di 20 AED all'anno.

Ai sensi dell'art. 13 della Federal Patent Law No. 31 del 2006 e delle sue Norme di attuazione, ogni parte interessata ha il diritto di reclamare ed appellare contro le decisioni di accoglimento o di rigetto della domanda di registrazione (diritti dei terzi nella registrazione di un brevetto o di un design).

Brevetti e registrazioni di *design* saranno oggetto di decisione del Ministero e pubblicati nella circolare della Proprietà Industriale. Il termine per reclamare è di 60 gg. Dalla data di pubblicazione nella detta circolare.

### **Contatti utili**

#### **Ministero dello Sviluppo Economico**

#### **Desk a tutela della Proprietà Intellettuale – (Intellectual Property Rights –IPR – Desk)**

c/o ICE – Sezione di Promozione Commerciale dell'Ambasciata d'Italia negli EAU

Dr. Antonio Varvaro

Responsabile IPR Desk EAU (Dubai)

Arenc Tower – Office 506 & 508 Internet City

Tel. +971.4.434 52 78

Fax +971.4.422 09 83

P.O. Box 500088

Dubai – United Arab Emirates

Email: [iprdesk.dubai@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:iprdesk.dubai@sviluppoeconomico.gov.it)

[am.varvaro@ice.it](mailto:am.varvaro@ice.it)

❖ **Ministero Emirato dell'Economia**

H. E. Sultan Saeed Nasser Al Mansoori	Minister of Economy	02-6276555	02-6272390
H. E. Mohammed Ahmad Bin Abdulaziz Alshihhi	Undersecretary	02-6268878	02-6276373
Rashid Abdulla Al Mualla	Manager Patents	02-6263517	02-6263634
Fatema Khalaf Al Hosani	Manager Trade Marks	02-6273198	02-6262922
Ali Muhammed Al Blooshi	Manager Intellectual Property	02-6262783	02-6262867

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 - Ufficio di Abu Dhabi (EAU).