



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

RELAZIONE ALL'ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA CIRCA LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 43 DELLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO DEL 1939 IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

ho l'onore di presentare Loro, per la ratifica, l'Accordo mediante Scambio di Note tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana circa la corretta interpretazione dell'art. 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939, in materia di marchi e brevetti.

Il Congresso di Stato con Delibera 29 settembre 2014 n. 9 ha autorizzato l'avvio dell'iter consiliare di ratifica dell'Accordo e la competente Commissione Consiliare Permanente ne ha preso atto il 10 dicembre 2014.

La Nota Verbale dell'Ambasciata d'Italia risponde al comune interesse dell'Italia e della Repubblica di San Marino di evitare situazioni di concorrenza e la necessità di prendere atto che la situazione di fatto e legislativa sottesa alla materia della proprietà industriale e alla disciplina dettata dall'art. 43 della Convenzione del 1939 è cambiata per San Marino e per l'Italia a partire dalla nascita dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino, rispetto allo scenario esistente nel 1939.

Nel 1939 San Marino non aveva sottoscritto neppure la Convenzione di Parigi, che è l'atto fondamentale per la nascita dei sistemi internazionali collegati alla proprietà industriale e risale al 1883, e non aveva ancora emanato leggi in materia di marchi, brevetti e disegni, né esisteva un servizio di registrazione di beni immateriali.

Negli anni '60 del 1900 San Marino ha ratificato la Convenzione di Parigi e l'Accordo di Madrid in materia di registrazione internazionale di marchi e ha iniziato ad operare in materia di marchi internazionali pur in assenza di una specifica legislazione interna, ma sfruttando le previsioni contenute nella Convenzione del 1939.

Solo a partire dal 1997 la Repubblica di San Marino si è dotata di una legislazione specifica e ha istituito un Ufficio dedicato alla registrazione di marchi, brevetti e disegni, che ha iniziato ad operare a partire dal 2000.

Nel 2005 è stato emanato il vigente Testo Unico in tema di proprietà industriale (legge 25 maggio 2005 n. 79).

Nel corso del tempo la Repubblica di San Marino ha effettuato la ratifica e la messa in esecuzione delle principali convenzioni internazionali che regolano i sistemi di deposito e registrazione centralizzata in materia di marchi e brevetti.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Nel 2008 è stata completata l'adesione al Sistema di Madrid in materia di Marchi internazionali, con l'adesione al Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Madrid.

Nel 2007 San Marino ha aderito al Patent Cooperation Treaty (PCT) gestito dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO).

Nel 2009 la Repubblica di San Marino ha aderito alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) ed è entrata a fare parte dell'Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO).

Nel 2011 è stata approvata la ratifica dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, ancora non perfezionata completamente a causa delle carenze di personale dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Nel 2013 è stato completato l'iter interno di adesione all'Accordo di Londra sull'interpretazione dell'art. 65 della CBE, per il cui perfezionamento manca solo il deposito dello strumento di adesione.

Le tappe sopra esposte illustrano brevemente i passi compiuti negli anni per il completamento del sistema della Proprietà Industriale a San Marino.

Oggi, dopo la ratifica da parte della Repubblica di San Marino delle principali convenzioni internazionali che prevedono sistemi centralizzati di registrazione di marchi, brevetti e disegni (Accordo di Madrid, sulla registrazione internazionale di marchi, ratificata nel 1991; PCT - Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti, ratificato nel 2004; Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, ratificato nel 2007; CBE - Convenzione Europea sui Brevetti, ratificata nel 2009), considerato che l'Italia è membro delle medesime organizzazioni internazionali, ha ratificato le medesime convenzioni internazionali e opera nei medesimi sistemi internazionali, si è venuta a creare una sovrapposizione di situazioni giuridiche che crea incertezza sulla validità dei titoli di proprietà industriale, in casi di domanda di registrazione presentata o da presentarsi nei due paesi e quindi situazioni di incertezza e di potenziale concorrenza.

Per cercare di formarsi un'opinione su una materia così complicata e tecnica occorre prima di tutto interrogarsi sul perché sia la Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1897 che quella del 1939 contengano le norme in cui si trova espresso il principio della reciprocità relativamente ai titoli della P.I.

Tale principio costituisce un caso unico in ambito europeo e mondiale.

Non si riscontra un analogo principio nei rapporti fra Francia e Principato di Monaco, o fra Liechtenstein e Svizzera o fra Spagna e Andorra.

Occorre prima di tutto considerare che la Convenzione del 1939 è un accordo bilaterale, che non esplica alcun effetto diretto a livello multilaterale e quindi la sua attuazione, interpretazione e rinnovo è rimessa alle parti contraenti.

Le condizioni storiche materiali esistenti nel 1939 (e ancor più nel 1897) vedevano la totale mancanza a San Marino di una legislazione specifica in materia di proprietà industriale e la totale mancanza di un

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Ufficio dedicato alla registrazione di marchi, brevetti e disegni, con un palese e chiarissimo interesse dello Stato Italiano ad assicurare la validità dei propri titoli anche sul territorio della Repubblica di San Marino. A tale interesse italiano si contrapponeva l'interesse di San Marino a colmare una evidente lacuna del suo ordinamento legislativo.

Con la nascita dell'USBM e il successivo percorso di adesione alle convenzioni internazionali che prevedono sistemi centralizzati di registrazione o concessione, la situazione materiale si è totalmente modificata; ora San Marino ha una specifica legislazione nazionale conforme e adeguata ai sistemi internazionali e ha progressivamente affermato la propria personalità internazionale con l'ingresso nelle organizzazioni internazionali del settore (WIPO e EPO).

L'Accordo mediante Scambio di Note presentato oggi, lasciando inalterato il testo dell'art. 43 dell'Accordo del 1939, costituisce lo strumento con cui concordare una interpretazione del principio di reciprocità maggiormente adeguata alle mutate condizioni di fatto.

Tale interpretazione nasce dalla constatazione che al tempo della approvazione della Convenzione del 1939 non era neppure lontanamente ipotizzabile la nascita delle odierne organizzazioni internazionali e l'imponente sviluppo dei sistemi centralizzati di deposito, pertanto la estensione automatica della reciprocità sancita dall'art. 43 anche ai titoli ottenuti mediante tali sistemi centralizzati di deposito rappresenta una forzatura del testo dell'articolo in contrasto gli interessi di entrambe le parti.

In sostanza la reciprocità di riconoscimento dei titoli sancita dall'art. 43 nell'interpretazione contenuta nella nota a verbale rimane circoscritta solo ai titoli (marchi, brevetti o disegni) ottenuti mediante una procedura nazionale, gestita da ciascuno dei due uffici nazionali.

In questo modo:

- richiedenti italiani e sammarinesi continuano a godere della possibilità di avere tutela sul territorio di due Stati, effettuando un solo deposito in uno dei due paesi, risparmiando sulle tasse di deposito; ciò costituisce una forma di sostegno all'industria italiana e sammarinese;
- tutti i richiedenti provenienti da paesi diversi dall'Italia, che richiedono i titoli di privativa attraverso i sistemi internazionali (WIPO e EPO), per ottenere protezione in Italia e a San Marino sono tenuti a fare un deposito in ciascun dei due paesi, pagando le tasse sia a San Marino che in Italia, in coerenza con quanto avviene in tutti i paesi membri delle relative convenzioni internazionali e nel rispetto del principio cardine della territorialità.
- non essendo intervenuto nessun mutamento sul testo della Convenzione del 1939, e quindi non essendo intervenuto nessun cambiamento nell'accordo fra i due paesi, non è indispensabile nessuna approvazione dei due parlamenti e si può quindi pensare ad una entrata in vigore legata al perfezionamento dello scambio di note.

Con la soluzione proposta non vi sarebbe nessuna forma di concorrenza fra San Marino e l'Italia, che è la questione che più sta a cuore a entrambe le parti, e San Marino pone le basi per un aumento del numero di potenziali depositanti, estendendo il proprio orizzonte a tutti coloro che allo stato attuale

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

ritengono di essere coperti dal deposito fatto solo in Italia, e quindi non pagano nessuna tassa a San Marino.

Inoltre la Repubblica di San Marino, alla luce dell'interpretazione proposta, potrebbe procedere al deposito dello strumento di adesione all'Accordo di Londra, evitando di provocare situazioni di concorrenza con l'UIBM.

L'Accordo mediante Scambio di Note proposto dall'Italia risponde pertanto all'obiettivo cambiamento di scenario che si è attuato rispetto al 1939 e all'interesse della Repubblica di San Marino di chiarire la propria posizione rispetto alle pratiche di validazione di brevetti europei o di estensioni di marchi mediante il sistema di Madrid.

L'interpretazione che scaturisce dalla nota a verbale non interferisce nel rapporto con le organizzazioni internazionali del settore della proprietà industriale in quanto, come detto, l'Accordo del 1939 è un accordo bilaterale che non ha influenza sui rapporti dei due paesi con il WIPO e l'EPO.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

certo di avere illustrato i contenuti e evidenziato i vantaggi e le opportunità derivanti dalla ratifica dell'Accordo mediante Scambio di Note tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana circa la corretta interpretazione dell'art. 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939, in materia di marchi e brevetti, ho l'onore di chieder Loro l'opportuna ratifica.