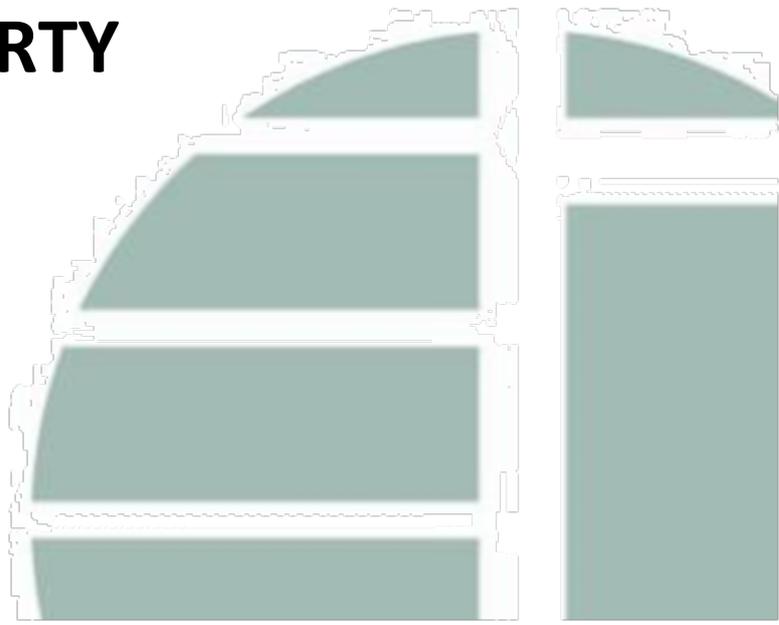




# MEMO

## NO RUSSIA CLAUSE INTELLECTUAL PROPERTY





---

---

## Abstract

La UE, con il 14° pacchetto di sanzioni, vieta la registrazione di marchi e brevetti UE a persone e entità russe e impone la “No Russia Clause” anche per le vendite o licenze di IP per i “prodotti comuni ad alta priorità”.

## Cosa succede

L'UE ha imposto sanzioni massicce e senza precedenti contro la Russia in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, e all'annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

In primo luogo, la UE ha preso atto che<sup>1</sup> il governo e gli organi giurisdizionali russi hanno intrapreso azioni per privare illecitamente della tutela in Russia i titolari di diritti di proprietà intellettuale degli Stati membri. Ne risulta un indebito vantaggio competitivo per l'industria russa e una condotta che ha contribuito alle entrate della Russia, consentendole di portare avanti la guerra nei confronti dell'Ucraina. Per neutralizzare tale politica, il Consiglio<sup>2</sup> ha imposto restrizioni sull'accettazione di domande di registrazione nell'Unione di determinati diritti di proprietà intellettuale da parte di cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia e società russe.

In particolare, con l'introduzione dell'art. 5s nel Regolamento n. 833/2014, si è previsto il divieto di presentazione di nuove domande di proprietà intellettuale da parte di cittadini o entità russi con la possibilità, per gli uffici e le istituzioni competenti, di richiedere informazioni necessarie su tale status alle persone fisiche e alle società che chiedono la registrazione dei diritti di proprietà intellettuale.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Premessa n. 20 del Regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024.

<sup>2</sup> PESC 2024/1744.

<sup>3</sup> Article 5s

1. Intellectual property offices and other competent institutions constituted under the law of a Member State or the Union shall not accept: (a) new applications for registration of trademarks, patents, industrial designs, utility models, protected designations of origin, and geographical indications filed by Russian nationals or natural persons residing in Russia, or by legal persons, entities or bodies established in Russia, including if jointly filed by a Russian national or natural persons residing in Russia, legal persons, entities or bodies established in Russia with one or more non-Russian natural or legal person resident or established outside of Russia; (b) any requests or submission filed by Russian nationals or natural persons residing in Russia, or by legal persons, entities or bodies established in Russia during the registration procedures before such intellectual property offices related to any of the intellectual property rights referred to in point (a).



In secondo luogo, sempre per diminuire la possibilità di favorire la politica di economia di guerra russa, la UE ha deciso di cercare di impedire la trasmissione di diritti di proprietà intellettuale alla Russia, usando uno strumento già usato per diversa fattispecie.

Come noto, il 12° pacchetto di sanzioni UE del dicembre 2023 ha previsto l'obbligo dell'inserimento nei contratti di vendita di alcuni beni<sup>4</sup> a imprenditori localizzati in paesi extra UE di una clausola "No Russia", che preveda il divieto – anche di diritto civile – della ri-esportazione di tali prodotti in Russia. La clausola deve essere quindi obbligatoriamente "scritta" nei contratti e la violazione della stessa, sempre nel testo contrattuale, deve prevedere sanzioni commerciali adeguate<sup>5</sup>.

L'obbligo di inserimento di una simile clausola è stato dalla UE esteso anche all'IP dei prodotti "dual use"<sup>6</sup> e di urgente necessità<sup>7</sup>. Il divieto di cessione di tale IP e l'obbligo di inserimento della clausola nel relativo contratto avranno effetto a dicembre 2024.

L'inclusione di questa clausola nei contratti di IP mira di fatto a impedire che si possa esportare in Russia il *know-how* necessario per la costruzione in loco di impianti di beni che la UE non vuole che siano ivi esportabili. Tale normativa mira altresì a rendere chiaro tra le parti che la violazione della norma non sarà solo punita con sanzioni pubbliche, ma anche con sanzioni civilistiche davanti ai Tribunali competenti.

---

<sup>4</sup> In particolare, per i prodotti quali "dual use", ma anche per l'ampia categoria dei beni di urgente necessità.

<sup>5</sup> Su queste problematiche abbiamo già reso pareri e integrato contratti a favore di aziende italiane.

<sup>6</sup> Il 14° pacchetto ha esteso tale obbligo, incidendo sul Regolamento UE 833/2014 e si applica in caso di trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali.

<sup>7</sup> I prodotti comuni ad alta priorità comprendono componenti elettronici come circuiti integrati e moduli di ricetrasmisione a radiofrequenza, nonché articoli essenziali per la produzione e il collaudo dei componenti elettronici; ricetrasmettitori a radiofrequenza, nonché articoli essenziali per la produzione e il collaudo dei componenti elettronici dei circuiti stampati e la produzione di componenti metallici complessi di alta precisione; i circuiti stampati e la produzione di componenti metallici complessi ad alta precisione, come individuati a seguito di recupero i dai campi di battaglia.



## Perché sono norme importanti

Ancora una volta si manifesta l'impegno della UE nel promuovere pratiche coerenti con gli obiettivi di politica estera dell'Unione.

Circa la limitazione della possibile registrazione dell'IP in UE, si osserva che essa è una conseguenza dell'attività svolta dalla Russia avverso le aziende europee.

Circa la norma che impone la clausola "No Russia", anche ai contratti che trasferiscono IP a terzi, si prende atto che gli operatori del settore dovranno ben inserirla nei propri contratti come parte integrante della loro conformità normativa.

Da ultimo, appare opportuno ricordare che la violazione delle sanzioni è punita con delle gravi misure penali italiane, previste nel Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. Inoltre, il comportamento degli operatori europei è sempre più codificato; l'Articolo 10 del Regolamento del Consiglio UE 833/2014 impone il dovere di evitare il compimento di azioni per cui si possa ragionevolmente sospettare la violazione delle norme (Leggasi: sanzioni) in esso previsto e l'Articolo 12 del medesimo Regolamento impone l'obbligo di evitare di collaborare a elusioni delle norme UE sulle sanzioni.

Da ciò la necessità di procedere con molta attenzione alla *Due Diligence* su tutti i negozi, anche di diritti di IP che possano rientrare nelle casistiche previste dal detto Regolamento.



## Because we care

### ITALIA

#### Roma

Via Principessa Clotilde, 7  
00196 (RM)  
T +39 06 36227.1  
F +39 06 3235161  
mail@tonucci.com

#### Milano

Via Gonzaga, 5  
20123 (MI)  
T +39 0285919.1  
F +39 02860468  
milano@tonucci.com

#### Padova

Via Trieste, 31/A  
35121 (PD)  
T +39 049 658655  
F +39 049 8787993  
padova@tonucci.com

#### Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A  
59100 (PO)  
T +39 0574 29269  
F +39 0574 604045  
prato@tonucci.com

#### Trieste

Via Del Coroneo, 33  
34133 (TS)  
T +39 040 366419  
F +39 040 0640348  
trieste@tonucci.com

#### Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14  
71121 (FG)  
T +39 0881 707825  
F +39 0881 567974  
foggia@tonucci.com

### ALBANIA

#### Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani  
1001 (TR)  
T +355 (0) 4 2250711/2  
F +355 (0) 4 2250713  
tirana@tonucci.com

### ROMANIA

#### Bucharest

Clădirea Domus II  
Str. Știrbei Vodă nr. 114-116  
Etaj 2, Sector 1  
010119 București  
T +40 31 4254030/1/2  
F +40 31 4254033  
bucharest@tonucci.com