

**DIFFUSIONE SUL MERCATO AUSTRALIANO DI
PRODOTTI ITALIANI CONTRAFFATTI E L'IMPATTO
SULL'EXPORT ITALIANO**

**TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN AUSTRALIA**



Il fenomeno della contraffazione e, più in generale, delle violazioni della Proprietà Intellettuale a livello nazionale e internazionale, ha raggiunto dimensioni globali con rilevanti e crescenti impatti economici, fiscali e sociali. L'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio di perdita di competitività a causa dello sviluppo del mercato del falso, anche perché, disponendo di una struttura produttiva composta per la grande maggioranza da imprese piccole e medio-piccole, ha difficoltà ad attrezzarsi adeguatamente per contrastare il fenomeno. Avendo, inoltre, una significativa quota parte di produzione e di export costituita da prodotti come i beni di lusso, e più in generale quelli del "Made in Italy", questi sono maggiormente esposti alla concorrenza sleale dei prodotti contraffatti.

L'Australia, da sempre riconosciuto come un Paese dove i beni contraffatti non hanno mai avuto una significativa parte di mercato, mostra recentemente dati indicativi di un mercato del falso di prodotti italiani sempre più diffuso.

L'intento di questo rapporto è quello di offrire una panoramica sui punti di maggiore rilievo nella disciplina della tutela dei diritti derivanti dalla Proprietà Intellettuale in Australia, con un occhio di riguardo alle tematiche più rilevanti, fornendo alcune indicazioni di massima agli operatori italiani che intendono tutelare la propria attività inventiva e l'originalità dei propri prodotti rivendicando l'esercizio di tali diritti nel territorio australiano.

Con questo obiettivo, vengono descritte brevemente le peculiarità del "Made in Italy" falsificato in Australia e illustrate le conseguenze che tale mercato comporta sull'export italiano.

Una breve panoramica viene, inoltre, dedicata al sistema di *enforcement* australiano nella lotta alla contraffazione.

1. Il fenomeno della contraffazione nel mondo

I dati sul fenomeno (per quanto inevitabilmente parziali) parlano chiaro: l'industria del falso è una voce consistente dell'economia mondiale.

Complessivamente, il fenomeno della contraffazione ha avuto un'accelerazione molto forte soprattutto nell'ultimo decennio; il fatturato dell'industria del falso sarebbe aumentato addirittura del 1600%. I dati elaborati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio¹ (OMC) e dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo² (OECD) stimano che il 10% degli scambi mondiali, per un valore pari a 450 miliardi di dollari, sia rappresentato dal commercio dei falsi.

La Commissione Europea, supportata anche dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane, riduce la percentuale del 10% al 7% e ipotizza il corrispondente valore economico di riferimento compreso tra i 200 e i 300 miliardi di euro. Con riferimento al periodo 2000-2007, nella sola Unione Europea c'è stato un aumento dell'88% dei casi di sequestro di merci contraffatte; il numero di prodotti sequestrati è passato infatti dai 68 milioni del 2000 ai 128 milioni del 2006.

Volendo ricercare le cause di tale fenomeno, secondo l'OMC, il processo di globalizzazione dei mercati e la progressiva internazionalizzazione delle economie, con l'affacciarsi sulla scena economica mondiale di Paesi fino a poco tempo fa esclusi o rimasti ai margini delle relazioni commerciali, ha impresso un'accelerazione inarrestabile agli scambi. Allo stesso tempo, però, si è allungata la filiera produttiva, portando su scala internazionale non più solo la distribuzione di materie prime e di fonti primarie di energia necessarie alla produzione, ma anche di semilavorati e di prodotti finiti, che giungono sui mercati di consumo finale mediante viaggi rocamboleschi attraverso frontiere che non sempre dispongono di adeguati sistemi di controllo.

¹ Si veda: www.wto.org

² I dati statistici dell'organizzazione sono consultabili su:
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html

2. Il valore della contraffazione dei prodotti italiani e gli effetti sull'export italiano

La contraffazione è un fenomeno che coinvolge tutti i Paesi del mondo, sia come produttori che come consumatori di beni contraffatti.

In questo quadro, anche l'Italia è insieme produttore e consumatore:

- produttore, perché la tradizione delle imprese e la presenza di marchi di eccellenza hanno creato le condizioni favorevoli per l'acquisizione di *know-how* da parte di produttori diversi dai titolari;
- consumatore, perché molti dei prodotti contraffatti rappresentano una formidabile attrattiva per chi desidera possedere beni che per vie legali non si potrebbe permettere.

Come accennato nell'introduzione, l'Italia è uno dei Paesi che ha più da perdere in competitività per lo sviluppo del mercato del falso: questo spiega perché il nostro Paese, dopo un primo periodo di osservazione e di presa di coscienza del fenomeno, rappresenti oggi una *best practice* riconosciuta a livello internazionale per le politiche, le normative, il sistema di contrasto attivati.

Nonostante ciò, molte stime rivelano quanto siano pesanti i costi economici e sociali che dobbiamo sopportare. Con riferimento esclusivamente al **mercato interno** (senza considerare, dunque, la quota di merci contraffatte che partono dall'Italia verso l'estero), il mercato del falso nel nostro Paese ha prodotto nel 2008 un fatturato di 7 miliardi e 107 milioni di euro.

Questo significa che, se si riportasse un tale valore sul mercato legale, si avrebbero una produzione aggiuntiva, diretta e indotta, per un valore di quasi 18 miliardi di euro e un valore aggiunto complessivo di circa 6 miliardi di euro.

Dal punto di vista **sociale**, la sconfitta della contraffazione garantirebbe 129.842 unità di lavoro aggiuntive.

Inoltre, la contraffazione comporta anche perdite per il **bilancio dello Stato** in termini di mancate entrate fiscali: in base alla stima effettuata, si calcola una perdita, tra imposte dirette e indirette, pari a circa 5 miliardi e 281 milioni di euro, il 2,5% del totale del gettito dello Stato per le imposte considerate.

Sulla scena **internazionale**, l'Italia è uno dei Paesi che, tra gli altri, possiede un ricco e svariato numero di prodotti agricoli e alimentari, grazie alle sue tradizioni storiche e culturali, all'abbondanza di risorse naturali e alla varietà di condizioni climatiche. Di conseguenza, l'industria alimentare gioca un ruolo significativo nell'economia italiana in termini sia di giro d'affari che di fatturato; è, inoltre, di importanza strategica non solo nel mercato interno ma anche per il mercato dell'export.

Come è noto, la produzione alimentare in Italia è progressivamente orientata verso standards di qualità, soprattutto sotto forma di prodotti certificati, tradizionali ed organici. Nel 2008, il fatturato delle vendite di questi prodotti è stato pari a 30 mila miliardi di euro, rappresentando un aumento del 2.8% rispetto all'anno precedente³. Anche le cifre dell'export sono considerevoli, registrando un aumento pari a 4 mila miliardi di euro, ovvero il 10% in più rispetto al 2007. Attualmente vi sono più di 700 prodotti DOP (designazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) e STG (specialità tradizionali garantite) prodotti in Europa – incluso il vino – a altrettanti in attesa di ottenere un riconoscimento da parte dell'Unione Europea. La forza economica di questi prodotti ha un ruolo significativo soprattutto in Italia, leader europeo nel settore, con 155 prodotti riconosciuti.

E' proprio in tale contesto che i prodotti alimentari italiani sono maggiormente soggetti a **contraffazione e imitazione**.

Il primo caso si riferisce a prodotti adulterati, ovviamente falsi, all'utilizzo ingannevole dell'origine geografica del prodotto o della data di scadenza; il secondo si riferisce

³ Dati Federalimentare II bimestre 2008. http://www.federalimentare.it/banche_dati.asp

all'uso del c.d. "*Italian Sounding*" di nomi od immagini, di cui si parlerà in seguito. In realtà il problema non riguarda solo i prodotti alimentari: il fenomeno ha raggiunto enormi proporzioni, interessando prodotti di ogni tipo, violando i diritti della Proprietà Intellettuale, diventando così un reato legalmente perseguibile.

Con riferimento al settore alimentare italiano, risulta difficile fare una stima dei danni causati alla nostra economia. Secondo Federalimentare, la stima potrebbe a 1510 milioni di euro, pari al 70% del corrispondente valore dei prodotti contraffatti. Dall'analisi dei dati risulta evidente il danno economico, in termini di export, sofferto dall'Italia, considerando anche il fatto che si tratta di un fenomeno in continua espansione; malgrado le cautele stimino di non predicare progressione geometriche (per esempio, cifre annue cin costante raddoppio), la federazione stima che nei prossimi anni potrebbe essere raggiunta una soglia di 5 mila milioni di euro.

Per avere un'idea del valore, in termini economici, dell'impatto che il mercato italiano di prodotti, soprattutto alimentari, provoca sul'export del nostro Paese, basti pensare che l'Italia fattura 120 miliardi di euro di prodotti alimentari, 20 dei quali sono destinati all'esportazione.

Nel mondo si mangia, dunque, italiano autentico per 20 miliardi di euro (il 10% in più rispetto al 2007)⁴, ai quali vanno aggiunti altri 10 miliardi corrispondenti ai prodotti italiani fabbricati da aziende italiane con stabilimenti all'estero (si pensi alla Ferrero in Australia o in Germania, a Cremonini in Russia, etc.).

A queste cifre va sommato, infine, il **falso italiano**, la vera e propria contraffazione illegale, pari ad altri 5 miliardi di euro. Volendo considerare anche i prodotti di *Italian Sounding*, si può parlare di una somma pari a circa 36 mld di euro nel mondo.

E' stato calcolato che, se solo si riuscisse a riprendere 3 o 4 miliardi di euro da tale mercato, l'export italiano crescerebbe almeno di 2 cifre ogni anno!

⁴ Consuntivo Statistiche di produzione e consumo anno 2008 Federalimentare.

3. Caratteristiche del “falso italiano” in Australia: il mercato imitativo dell’*“Italian Sounding”* e *“Agropirateria”*

Nell’ambito di questa ricerca e’ stato approfondito in particolare uno dei settori in cui la contraffazione produce danni economici ingenti e, a volte, effetti negativi sulla salute dei consumatori: i prodotti alimentari.

Tra i Paesi in cui il mercato del “falso Made in Italy” è prevalentemente costituito da prodotti alimentari contraffatti o, si potrebbe anche dire, “imitati”, emerge recentemente l’Australia.

Nello specifico, tale fenomeno è prevalentemente caratterizzato da quello che viene ormai chiamato *“Italian Sounding”*, definito come il fenomeno dei prodotti che di italiano hanno solo il nome, vale a dire quei cibi e quelle bevande che, grazie a una normativa internazionale quantomeno lacunosa, vengono prodotti e venduti utilizzando in maniera impropria parole, immagini, marchi e ricette che *si richiamano* all’Italia, ma che non hanno nulla a che fare con la nostra cucina. Non solo, quindi, una falsa garanzia per i consumatori stranieri, ma soprattutto un danno colossale per le aziende del nostro Paese: oltre 60 miliardi di euro, oltre la metà del valore dell’agroalimentare italiano e tre volte superiore alle esportazioni nazionali del settore.

E’ un aspetto, questo, messo in luce per la prima volta a Bruxelles nel 2007, dove – è stata sottolineato - i mercati di riferimento dell’*“Italian Sounding”* sono soprattutto Stati Uniti, Messico, Canada e Oceania che valgono insieme quasi la metà delle vendite complessive, mentre un altro 39 per cento arriva dall’Europa.

E così all'estero possiamo trovare di tutto e di più, all'insegna del falso italiano. Spaghetti di grano tenero venduti come cento per cento "Made in Italy" sugli scaffali dei supermercati australiani, statunitensi e canadesi; pomodori, con l'etichetta "Napoli" e "Campania", inscatolati in Cina o in qualche Paese del Nord Africa; salse dai sapori improponibili, pizze napoletane che hanno tutto meno che le caratteristiche del prodotto

emblema della nostra immagine all'estero. Non basta. Nei ristoranti troviamo un piatto di penne all'amatriciana, con pasta e sugo (un'improbabile miscela di bacon, pomodoro e cipolle) che arrivano dal Wisconsin, formaggi come il parmigiano, la fontina e il gorgonzola, provenienti da chi sa quale Paese, o Mortadella tipo Bologna, o un Chianti prodotto in Cile.

Siamo in presenza di un enorme business e l'Italia, insieme alla Francia, è la più colpita dalla contraffazione, dall'"**agropirateria**", dai "falsi d'autore" dell'alimentazione. Nel nostro Paese si realizza più del 21 per cento dei prodotti a denominazione d'origine registrati a livello comunitario. A questi vanno aggiunti gli oltre 400 vini Doc, Docg e Igt e gli oltre 4000 prodotti tradizionali censiti dalle Regioni e inseriti nell'Albo nazionale. Una lunghissima lista di prodotti che ogni giorno, però, rischia il "taroccamento".

I prodotti maggiormente imitati sono nove: Pizze e preparati (18,6%), Salse e condimenti (15%), Cibi pronti (13,1%), Formaggi (12,2%), Prodotti da forno (10,2%), Carne ed insaccati (10,1%), Pasta e riso (5,7%), Vini (5,4%), Olii (3,1%), altri prodotti (6,6%).

Il più "copiato" tra i prodotti Dop e Igp è il **Parmigiano Reggiano**. Ad esso appartiene il primato delle imitazioni. Secondo una indagine italiana all'estero, effettuata anche in Australia, risulta falso un menù italiano su tre e sono falsi quasi una bottiglia di vino su due e nove formaggi su dieci.

Si legge inoltre che anche metà della pasta in mostra nei supermercati e servita nei cosiddetti ristoranti italiani sarebbe falsa: una quota consistente del mercato, equivalente a 1.275 milioni di dollari, di pasta importata nei Paesi esteri è appannaggio di produzioni di pasta che copiano il prodotto italiano utilizzando vaghe etichette.

Considerando l'Australia, qui si produce salsa bolognese e formaggi mozzarella, ricotta, Parmesan "*Perfect Italiano*" con bandiera tricolore in etichetta. In questo modo, in molti Paesi del mondo, si inducono in errore i consumatori circa la provenienza dei prodotti: *Parmesao* in Brasile, *Regianito* in Argentina, *Reggiano* e *Parmesano* in tutto il Sud America e *Parmesan* dovunque, dagli Stati Uniti al Canada, fino al "*Perfect Parmesan*" in Australia.

In particolare, i prodotti italiani più imitati in **Australia** sono: il gorgonzola, rinominato “*tinboonzola*”, la mozzarella, il Parmigiano Reggiano, il Marsala, la ricotta prodotta con il nome di “ricotta australiana”. Ma anche vini: sono sul mercato australiano, infatti, il Dolcetto, il Barbera, il Sangiovese, l’Amarone, tutti prodotti con vitigni locali.

4. La lotta alla contraffazione e la tutela della Proprietà Intellettuale riconosciuta dal governo australiano

La contraffazione rientra nel più ampio fenomeno, considerato ormai un vero e proprio reato, della violazione dei diritti di Proprietà Intellettuale.

La violazione dei diritti della Proprietà Intellettuale é riconosciuta come problema anche nell’economia australiana. La partecipazione dell’Australia alle negoziazioni di vari trattati internazionali manifesta, al fine di combattere questo fenomeno, l’obiettivo di raggiungere standard sempre più elevati e riconoscere la possibilità che questo paese possa contribuire, sia a livello regionale che globale, alla riduzione del fenomeno della contraffazione.

Tra le attività che il governo australiano svolge a tali fini una menzione merita il Servizio Doganale Australiano: questo già collabora con altre organizzazioni doganali internazionali, tra le quali l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (*World Customs Organization*), al fine di prevenire la commercializzazione di prodotti in violazione dei diritti della Proprietà Intellettuale. Allo stesso modo, la Polizia Federale Australiana condivide le informazioni riguardanti le documentazioni migliori e le indagini specifiche con le forze di polizia internazionali, tra cui l’Interpool. L’Australia, inoltre, fornisce assistenza tecnica agli stati in via di sviluppo nella loro capacità di rafforzare il rispetto dei diritti sulla Proprietà Intellettuale.

A fronte di tutto ciò, l’Australia dispone di una legislazione che condanna la pirateria di copyright e la contraffazione dei marchi, oltre che delle opere di design e normative in materia di brevetti.

4.1. Marchi

Il *Trade Marks Act 1995* dell'ordinamento australiano definisce il marchio commerciale come il "segno" di comunicazione o distintivo mediante il quale una impresa identifica i propri prodotti o servizi contraddistinguendoli da quelli offerti da altri. Inoltre, il marchio consente all'impresa di trasferire alla sua clientela tutta una serie di messaggi aggiuntivi in termini di qualità, credibilità ed informazione.

Un marchio commerciale può essere rappresentato da loghi, parole, lettere, numeri, colori, frasi, slogan e confezioni dei prodotti, suoni, odori ed ogni altra combinazione di questi che sia idonea a stabilire nella mente del consumatore un preciso collegamento fra determinati prodotti o servizi e l'azienda.

Tali beni vengono indicati nella domanda di **registrazione del marchio**, la quale, pur non essendo obbligatoria, è fortemente consigliata: rappresenta, infatti, l'unico mezzo attraverso il quale è possibile ottenere protezione.⁶

Prima di procedere alla registrazione di un marchio è necessario ricercare l'esistenza di marchi o prodotti e servizi già registrati presenti nel mercato, ciò al fine di evitare il rischio di violazione di marchi già esistenti. L'*IP Australia*, ovvero l'agenzia governativa australiana responsabile della gestione e della protezione dei brevetti, opere di design e marchi commerciali, dispone di un sistema di ricerca chiamato *Australian Trade Marks Online Search System (ATMOSS)*⁷ attraverso il quale è possibile ricercare marchi già registrati.

⁶ È, tuttavia, facile cadere nell'errore di confondere il marchio commerciale con il *business name* e il *dominio*. La registrazione del *business name* o del *dominio* non riconosce nessun diritto di proprietà: solo il marchio concede tale tipo di protezione. Così, ad esempio, se si desidera creare una marca con il nome della propria impresa, bisognerebbe registrarla come marchio commerciale.

⁷ Per ulteriori informazioni sul sistema *ATMOSS* (costi, manutenzione, modalità di registrazione, tempi), si consulti www.ipaustralia.gov.au

4.2. La tutela dei marchi *registrati*

Lo stesso *Trade Marks Act del 1995* offre le basi legali per agire in protezione di prodotti coperti da marchi registrati.

Esso dispone che il titolare di un marchio *registrato*, in relazione ai beni e/o ai servizi collegati al marchio stesso, ha:

- diritti esclusivi sugli stessi;
- il diritto di ottenere le protezioni del marchio che sia stato usurpato.⁸

I **principali casi di violazione** sono:

- l'utilizzo di un simbolo, per un prodotto o servizio, praticamente identico o che appare talmente simile ad un marchio già registrato tale da confondere il consumatore;
- l'utilizzo di un simbolo, per un prodotto o servizio, praticamente identico o che appare talmente simile ad un marchio corrispondente a beni o servizi già noti in Australia.

4.3. La tutela dei marchi *non registrati* – Il sistema “*Passing Off*”

Anche nei confronti di marchi *non registrati* (marchi “*common law*”) è riconosciuta una tutela attraverso azioni basate sul c.d. sistema “*Passing Off*”, sviluppato al fine di impedire atteggiamenti dannosi da parte dei concorrenti o usufruire dell'altrui buona reputazione e immagine.

⁸ Section 20, part A del *Trade Marks Act 1995*.

Il sistema legale australiano prevede che, per attivare validamente una causa basata su un'azione di "*Passing Off*"⁹, il titolare del marchio, pur se non registrato, ha l'obbligo di dimostrare che l'uso illegale del nome, del simbolo o persino del colore possa in qualche modo confondere o ingannare il consumatore nel credere che stia acquistando il prodotto originale.

Inoltre, lo stesso titolare deve provare che la reputazione del proprio prodotto è strettamente collegata al suo nome, simbolo o colore.

4.4. La tutela contro la condotta fuorviante e le rappresentazioni ingannevoli

Il *Trade Practices Act 1974*, invece, prevede una tutela contro le rappresentazioni che traggono in inganno i consumatori. Questa normativa si propone di accrescere il benessere generale dei compratori attraverso l'incoraggiamento della competitività e la protezione dei consumatori.

L'atto proibisce in generale la condotta che inganna o confonde o potrebbe ingannare o confondere il consumatore.

Anche l'ordinamento australiano riconosce, indipendentemente dai marchi, la rilevanza delle *indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dei prodotti*: queste assolvono al compito di indicare l'origine geografica dei beni e garantiscono la presenza di determinate caratteristiche, qualità e una certa reputazione del prodotto che siano connesse all'ambiente geografico d'origine, comprensivo di fattori naturali, umani e di tradizione.

⁹ *Erven Warnink Beslonten Vennootschap contro J Townend & Sons (Hull)*. Ltd [1979] AC 731.

Di conseguenza il *Trade Practices Act 1974* vieta la creazione di prodotti ai quali é stata attribuita una tradizione falsa o inesistente; stabilisce, inoltre, il divieto di intraprendere attività che riconducano a false indicazioni geografiche reative ai prodotti.¹⁰

4.5. Registrazione dei marchi all'estero

É, inoltre, possibile ottenere una tutela internazionale del proprio marchio attraverso il sistema previsto dal "*Protocollo di Madrid*". Oltre 70 Paesi hanno ratificato il trattato, inclusa l'Australia e molti dei suoi partners commerciali.

Nel caso di una si proceda attraverso il *Protocollo di Madrid* in territorio australiano, il ricorso deve basarsi su una domanda di registrazione di un marchio già esistente in Australia. La domanda va inoltrata all'Australian Trade Marks Office e viene intrapresa una procedura "certificata" prima che la domanda venga spedita all'"Ufficio Internazionale" di Ginevra.¹¹ La richiesta é esaminata da ciascun Paese designato scondo la propria legislazione nazionale.

Per quanto riguarda i Paesi non facenti parte del Protocollo, é richiesta una un'applicazione separata attraverso l'ufficio marchi del Paese interessato.¹²

Il sistema previsto dal Protocollo di Madrid offre il grande vantaggio ad un'impresa nazionale i cui beni e/o servizi siano presenti nei mercati di diversi Paesi esteri di vedere riconosciuto il proprio marchio a livello internazionale.

¹⁰ Section 53(eb) *Trade Practices Act 1974*.

¹¹ A Ginevra ha sede la **World Intellectual Property Organization (WIPO)**, in italiano *Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale* ,OMPI) creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della Proprietà Intellettuale nel mondo.

¹² Per ulteriori informazioni si consulti il sito internet dell'*Organizzazione Mondiale della Proprietá Intellettuale* www.wipo.int/madrid

5. La protezione delle opere di Design in Australia

Secondo l'ordinamento australiano, per *Design* si intende l'aspetto complessivo di un prodotto risultante da una o più caratteristiche della forma, delle linee, della configurazione o della decorazione di un prodotto.

É possibile registrare un'opera di Design in Australia seguendo le disposizioni previste dal *Design Act 2003*¹³ e ottenere così l'esclusività dell'*immagine esteriore* di un prodotto. L'opera di Design deve, tuttavia, possedere le caratteristiche della *novità* e della *distinzione* rispetto ad altri prodotti al momento della domanda di registrazione.

Prima di presentare una domanda di deposito in Australia, é importante considerare il mercato proprio di questo Paese, l'effettiva possibilità di sfruttare al meglio la propria opera di design nel territorio australiano, i vantaggi della tutela giuridica e dei diritti riconosciuti secondo la legislazione australiana.

A tal proposito, ad esempio, appare utile rilevare come, a differenza della maggior parte degli altri Paesi, l'ordinamento australiano non utilizza frequentemente l'espressione "*modello industriale*". L'Australia, tuttavia, é membro della *Convenzione di Parigi*¹⁴, la quale permette di depositare un modello industriale straniero (dunque anche italiano) in Australia entro 6 mesi dalla data della domanda di deposito in Italia. La domanda eseguita all'estero godrá di un diritto di priorità a partire dalla data del deposito avvenuto in Italia.¹⁵

É consigliato fare attenzione a non cadere nella "trappola" rappresentata dalla pubblicità. La divulgazione, tramite strumenti pubblicitari, della propria opera di design prima di averla registrata, rischia di far perdere la possibilità di ottenere protezione. Ciò perché il

¹³ Le fonti normative del governo australiano relative alla regolamentazione della protezione dei diritti di Proprietà Intellettuale sono consultabili su: http://www.ipaustralia.gov.au/resources/legislation_index.shtml

¹⁴ Trattato internazionale sulla Proprietà Intellettuale del 1883, più volte aggiornato, che stabilisce norme comuni tra gli Stati firmatari per l'amministrazione dei diritti relative alla Proprietà Intellettuale.

¹⁵ Per maggiori informazioni: www.ipaustralia.gov.au/designs/international_considerations.shtml

disegno deve essere *nuovo* per essere registrato e depositato; di conseguenza, se é stato divulgato o pubblicizzato, non presenta piú tale caratteristica.

La pubblicit , tuttavia, pu  rappresentare una mossa strategica per evitare che altri ottengano la registrazione di un disegno simile, nonostante ci  non conferisce alcun diritto particolare sul design stesso. L'Istituto australiano della Propriet  Intellettuale, *IP Australia*, pubblica un archivio di dati disponibile per coloro i quali scelgano di perseguire tale strategia.

6. Brevetti - Registrazione internazionale dei brevetti

Il brevetto   una vera e propria concessione governativa che attribuisce all'inventore e/o al richiedente il diritto esclusivo sull'invenzione, di impedire ad altri la fabbricazione, l'uso o la vendita di un'invenzione senza il consenso del titolare. Il brevetto pu  consistere in un dispositivo, una sostanza, un metodo di fabbricazione e deve presentare le caratteristiche della *novit , innovazione e utilit *.

L'ordinamento australiano prevede due tipologie di brevetto:

- *standard patent*, il quale attribuisce una protezione a lungo termine e garantisce il controllo sull'utilizzo dell'invenzione per un periodo superiore a 20 anni;
- *innovation patent*, che presenta una procedura relativamente piú veloce e ha una validit  massima di 8 anni.

Prima di richiedere la registrazione di un brevetto, bisogna informarsi sulle invenzioni che sono state gi  brevettate. Questa procedura   chiamata "*prior art*" e include l'attivit  di ricerca sul database governativo di tutti i dispositivi e le invenzioni che sono gi  dotate di un brevetto sia in Australia che nel resto del mondo.

Generalmente l'ordinamento australiano offre protezione solo a brevetti nazionali solo. Se si desidera richiedere la registrazione di un brevetto estero, sono riconosciute generalmente due alternative:

- proporre domanda separata in ciascun Paese interessato, in tal caso l'Australia. Questa alternativa può risultare conveniente se si procede alla registrazione in pochi Paesi esteri;
- proporre una singola domanda internazionale. Questa procedura alternativa è regolata dal *Patent Cooperation Treaty*¹⁶, il quale prevede che la richiesta avrà effetti in tutti i Paesi membri del trattato internazionale (più di 120), tra i quali è inclusa l'Australia.

Un brevetto standard ha una validità massima di 20 anni.

Inoltre, la protezione di brevetti esteri può essere implementata anche facendo richiesta in un Paese firmatario della Convenzione di Parigi del 1883 (Paris Convention) o dell'*Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti della Proprietà Intellettuale* dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO TRIPs agreement)¹⁷ entro 12 mesi dalla data della prima richiesta inoltrata in Australia.

7. Diritto d'autore – Diritto d'autore internazionale

Il diritto d'autore, o Copyright, è un'espressione che descrive i diritti riconosciuti ai creatori di opere letterarie o artistiche. I tipi di opere protette dai diritti d'autore sono: lavori letterari, banche dati, opere cinematografiche, composizioni musicali, lavori artistici, architettura, lavori pubblicitari, mappe e disegni tecnici.

¹⁶

¹⁷ TRIPs: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm

Il Copyright protegge il titolare dell'opera da riproduzioni e divulgazioni pubbliche non autorizzate di un lavoro originale. Questo istituto protegge, in particolare, l'espressione o la manifestazione di un'idea, non l'idea in sé considerata. Di conseguenza, il diritto d'autore non impedisce l'utilizzo di una stessa idea fintanto che questa che sia *originale*. "*Originale*" non vuol dire che il lavoro deve necessariamente essere creativo, intellettuale o rappresentare un soggetto artistico: un lavoro é considerato "*originale*" quando questo é stato creato indipendentemente in base e secondo le proprie personali abilità.

Le leggi poste a protezione del diritto d'autore sono differenti da paese a paese; tuttavia, l'Australia é parte di numerosi trattati internazionali che hanno come scopo una sempre maggiore protezione del Copyright. La maggior parte di questi accordi richiedono alle parti di dare un "*national treatment*", vale a dire che, in questo caso, in Australia ottengono protezione anche i diritti d'autore di altri Paesi, tra i quali quelli italiani.¹⁵

8. Difendere il "Made in Italy". Dai controlli alla comunicazione

Quello presentato é il quadro di contesto che raffigura il fenomeno della contraffazione dei prodotti italiani su territorio australiano, con una particolare attenzione al settore dei prodotti alimentari.

La ricerca su base legale che si é svolta mira a mostrare come, fortunatamente, l'Australia sia un Paese in cui la contraffazione e la violazione dei diritti della Proprietà Intellettuale siano questioni di primo piano nella ricerca sia scientifica che di protezione legale.

Tuttavia, soprattutto sulla base di ciò che emerge dalle negoziazioni e osservazioni a livello internazionale, vari sono gli interventi che sarebbero necessari per poter, congiuntamente, attenuare il fenomeno.

¹⁵ Si consiglia la consultazione del sito: www.copyright.org.au

Un primo intervento, di carattere normativo, è attualmente in discussione e prevede un innalzamento delle pene, anche a livello internazionale, per chi produce e commercializza merce contraffatta e l'utilizzo di tecniche investigative più sofisticate.

Occorrerebbe, inoltre, promuovere al massimo la cooperazione tra i diversi organismi, pubblici e privati, creando tavoli e gruppi di lavoro a livello internazionale e locale.

Sarebbe necessario, poi, informare e interessare al massimo la popolazione, soprattutto i giovani, promuovendo campagne di sensibilizzazione che comunichino quali sono i danni economici e sociali della contraffazione, e quali i rischi cui si va incontro acquistando merci contraffatte.

Infine, viene messo in luce come sia necessario utilizzare al meglio le nuove tecnologie, promuovendo su larga scala sistemi automatizzati di tracciatura, anche questa internazionale, che consentano di seguire il percorso dei singoli prodotti dalla fase di produzione alla commercializzazione finale.

9. Contatti utili: a chi rivolgersi in Australia

BUSINESS NAMES

Contatti dei principali organismi e istituti australiani

Australian Capital Territory
T 02 6207 0461
www.rgo.act.gov.au

New South Wales
T 13 32 20
www.fairtrading.nsw.gov.au

Northern Territory
T 08 8982 1700
www.tbc.nt.gov.au

Queensland
T 1300 658 030
www.fairtrading.qld.gov.au

South Australia
T 1300 138 918
www.ocba.sa.gov.au

Tasmania
T 03 6233 2225
www.consumer.tas.gov.au

Victoria
T 1300 558 181
www.consumer.vic.gov.au

Western Australia
T 1300 304 014
www.docep.wa.gov.au/bizline

COMPANY NAMES

Australian Securities and Investments Commission
T 1300 300 630
www.asic.gov.au

COPYRIGHT

Australian Copyright Council

T 02 8815 9777
www.copyright.org.au

Attorney-General's
Department Copyright Law
Branch
T 02 6250 6655
www.ag.gov.au

INDUSTRY REPRESENTATION

Design Institute Australia
T 1300 888 056
www.design.org.au

Design Victoria
T 03 9925 4195
www.designvic.com

INTERNET DOMAIN NAMES

.au Domain Administration
T 1300 732 929
www.auda.com.au

ASSOCIAZIONE DEGLI INVENTORI

Contact the inventors association in your state or territory
www.inventors.asn.au

AVVOCATI ESPERTI IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Intellectual Property Society of Australia and New Zealand
www.ipsanz.com.au

Licensing Executives Society of Australia and New Zealand
www.lesanz.org.au

ISTITUTI DI RICERCA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Intellectual Property Research Institute of Australia
T 03 8344 1127
www.ipria.org

ASSOCIAZIONI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E GRUPPI DI INTERESSE

Australian Design Awards
T 02 8206 6090
www.designawards.com.au

Australian Graphic Design Association
T 02 9955 3955
www.agda.com.au

Associazione australiana dei titolari di Brevetti, Disegni Industriali, Marchi e Copyright
T 02 9458 7416

AVVOCATI ESPERTI IN MARCHI E BREVETTI

Per la lista completa degli avvocati specializzati in protezione di marchi e brevetti si consulti:
www.psb.gov.au

Istituto australiano degli avvocati esperti in brevetti e marchi
T 03 9857 0311
T 1800 804 536
www.ippta.com.au

Professional Standards Board
T 02 6283 2345
www.psb.gov.au

BREVETTI, MARCHI, DESIGN E PRIVATIVA DI NUOVA VARIETÁ VEGETALE

IP Australia

IP Australia has a range
of resources including:
— Application kits

Kits are available for designs,
patents, trade marks and plant
breeder's rights to help you
file for an IP right

— Don't give away your
most valuable asset brochure
Designed to introduce you to
IP
— IP Toolbox

A comprehensive IP guide for
business

— Smart Start

A tailored product for small to
medium-sized businesses
T 1300 651 1010
www.ipaustralia.gov.au

10. Glossario

BREVETTO (PATENT)

Riconoscimento di un diritto
esclusivo di utilizzo, a fini
commerciali, di un'invenzione,
concesso per un limitato
periodo di tempo al termine
del quale l'invenzione potrà
avere pubblica divulgazione.

CONVENZIONE DI PARIGI PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÁ INTELLETTUALE

Trattato internazionale sulla
Proprietá Intellettuale del
1883, piú volte aggiornato, che
stabilisce norme comuni tra gli
Stati firmatari per
l'amministrazione dei diritti
relative alla Proprietá
Intellettuale.

DESIGN REGISTRATION

La registrazione e il deposito
di un disegno o modello

industriale protegge
l'immagine del prodotto da
imitazioni illegali.

DISEGNO O MODELLO INDUSTRIALE (DESIGN)

Per disegno o modello
industriale si intende l'aspetto
ornamentale o estetico di un
oggetto risultante da una o piú
caratteristiche della forma,
delle linee, della
configurazione o della
decorazione di un prodotto.

DIRITTO D'AUTORE o COPYRIGHT

Il Copyright protegge le
espressioni originali delle idee,
non tanto le idee di per sé
stesse. Esiste automaticamente
al momento della nascita
dell'idea e riconosce ai creatori
di opera letterarie, artistiche,
musicali, informatiche
originali il diritto di utilizzare

e controllare le copie delle
stesse. Di solito il diritto
d'autore ha una durata di 70
anni.

DOMANDA DI BREVETTO

Documento presentato per
l'ottenimento di un brevetto
contenente una descrizione
dettagliata dell'invenzione,
rivendicazioni che definiscono
legalmente i limiti dei diritti
rivendicati, eventuali disegni
tecnici e la tassa di deposito.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETÁ INTELLETTUALE (OMPI)

Organizzazione
intergovernativa, con sede a
Ginevra, (Svizzera), avente lo
scopo di promuovere a livello
mondiale la protezione della
Proprietá Intellettuale

favorendo la cooperazione tra nazioni.

PROTOCOLLO DI MADRID

Sistema internazionale, gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, (OMPI o WIPO in inglese), che consente al titolare di un marchio d'impresa registrato in un Paese, di richiedere la protezione per lo stesso marchio negli altri Paesi appartenenti al sistema.

PATENT AND TRADE ATTORNEY

Si tratta di avvocati professionalmente esperti nella

protezione e gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale.

INTELLECTUAL PROPERTY (IP)

La IP si crea attraverso una attività creative o intellettuale. La Proprietà Intellettuale riguarda i marchi, i disegni o modelli industriali, diritto d'autore, segreti commerciali e privative di nuova varietà vegetale.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (IP RIGHT)

Sono i diritti in base ai quali é possibile prevenire l'utilizzo

da parte di altri soggetti della propria Proprietà Intellettuale.

MARCHIO (TRADE MARK)

Il marchio commerciale é il "segno" di comunicazione o distintivo mediante il quale una impresa identifica i propri prodotti o servizi contraddistinguendoli da quelli offerti da altri.

Un marchio registrato riconosce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo, venderlo o concederlo in licenza in Australia o in ogni altro Paese nel quale é registrato, per i beni e servizi per i quali é registrato.