

DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Introduzione: (Copyright, Brevetti, Marchi, ecc...)

Copyright

La durata di un diritto d'autore

Brevetti (c.d. "Patents")

Brevetto d'Invenzione

Brevetto Disegno Ornamentale

Brevetto per Piante

Patent Cooperation Treaty

Marchi d'Impresa

Trademark e Service Mark

Prosecuzione domanda di registrazione

Opposizione di Terzi alla Registrazione

Uso in Commercio del Marchio d'Impresa

Protocollo di Madrid

Trade Secrets (Segreti Commerciali)

Protezione IP Presso Le Dogane Statunitensi

Introduzione: (Copyright, Brevetti, Marchi, ecc...)

Negli Stati Uniti d'America, la tutela dei Diritti della Proprietà intellettuale riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico nazionale, tanto da essere riconosciuta a livello costituzionale. La normativa e la regolamentazione sul diritto d'autore, i brevetti d'invenzione, ed i marchi d'impresa, uniformandosi al mandato costituzionale, crea un diritto d'esclusiva, per lo più limitato nel tempo, e stabilisce le uniche limitazioni alla libera concorrenza che altrimenti informa il sistema economico e legale statunitense.

Gli Stati Uniti aderiscono a numerosi trattati ed organizzazioni internazionali in materia di riconoscimento e protezione della Proprietà Intellettuale. Vale la pena ricordare tra i tanti: la Convenzione di Parigi sulla Protezione della Proprietà Industriale, la Convenzione Universale sul diritto d'Autore (Universal Copyright Convention) la Convenzione di Berna, il Protocollo di Madrid, il Trattato di Parigi in materia di marchi d'impresa, e l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale o WIPO/OMPI.

I Diritti della Proprietà intellettuale si suddividono in tre gruppi o categorie: il Diritto d'Autore (c.d. "Copyright") che protegge l'espressione di un'idea, i Brevetti (c.d. "Patents") che proteggono idee totalmente innovative e utili, ed i Marchi d'Impresa (c.d. "Trademark") che identificano l'origine di un o

più prodotti o servizi, principalmente a protezione del consumatore. Un discorso a parte può farsi per la protezione dei segreti commerciali od industriali.

Copyright

Lo U.S. Copyright Office [<http://www.copyright.gov/>] è l'ente federale preposto alla regolamentazione ed amministrazione dei diritti d'autore. La giurisdizione federale in questa materia è esclusiva e pertanto i singoli stati dell'unione non possono avere leggi che regolino, anche indirettamente, il diritto d'autore e quanto la legge federale protegge. Tanto meno le corti statali possono decidere questioni relative al diritto d'autore che è esclusivamente al giudizio delle corti federali.

Con l'adesione degli Stati Uniti alla Convenzione di Berna in diritto nazionale si è adeguato alla normativa del trattato. Ciò ha permesso non solo che la durata di un diritto d'autore sia, per esempio, la stessa che in Italia, ma altresì che il diritto di un autore italiano venga riconosciuto automaticamente anche negli Stati Uniti. Benché la Convenzione di Berna disponga l'eliminazione di ogni formalità per il riconoscimento di un diritto d'autore, gli Stati Uniti ancora richiedono, ma solo a motivi amministrativi, l'ottenimento di un certificato di registrazione e fanno obbligo del deposito presso la Library of Congress (Biblioteca del Congresso), dell'opera che si registra.

La durata di un diritto d'autore

Nel caso l'autore sia noto e persona fisica, la durata di un diritto d'autore è pari alla vita dell'autore stesso e fino a 70 anni dopo la sua morte. Nel caso di autori anonimi o di persone giuridiche, la durata è di 95 anni dalla pubblicazione o 120 anni dalla creazione dell'opera non pubblicata. [(<http://www.copyright.gov/title17/92chap3.html>)]

Qualunque opera (<http://www.copyright.gov/circs/circ1.html#wwwp>) che abbia un minimo di originalità e non sia meramente un' idea o non abbia una funzionalità inscindibile dalla sua espressione, è protetta dal diritto d'autore statunitense. Il livello d'originalità richiesto è minimo e quindi qualunque opera che sia riproducibile può essere registrata. Per esempio, opere letterarie, musica, pittura, fotografie, opere tridimensionali come le sculture, software, e finanche il disegno di uno scafo di imbarcazione (<http://www.copyright.gov/vessels/>), sono tutte opere proteggibili e registrabili presso l'ufficio del Copyright.

Le formalità per la registrazione sono facilmente espletabili inviando al Copyright Office [<http://www.copyright.gov/mail.html>] una domanda di registrazione ed utilizzando uno dei moduli [<http://www.copyright.gov/forms/>] corredati di ampie spiegazioni, ottenibili dall'ufficio stesso [<http://www.copyright.gov/forms/formrequest.html>] e suddivisi per tipo di opera.

Una domanda di registrazione deve essere corredata, oltre che dalla copia dell'opera da proteggere (due copie in caso di opere pubblicate per la prima volta negli USA), dal pagamento delle tassee di deposito [<http://www.copyright.gov/docs/fees.html>] che sono minime (attualmente -2004 - di \$30).

In genere ci vuole dai sei a dodici mesi per ricevere il certificato di registrazione, ma in caso d'urgenza, per esempio in caso sia necessario dare avvio ad azioni legali, è possibile chiedere una procedura accelerata pagando un supplemento (attualmente - 2004 - di \$500). Il certificato di registrazione del diritto d'autore oltre a dare certezza di quanto in esso viene riportato, in primo luogo chi sia l'autore ed chi il titolare del diritto, e ciò fino a prova contraria, dà diritto a varie agevolazioni di tipo procedurale in caso si debba procedere giudizialmente per la protezione del diritto stesso.

Le azioni legali per la protezione di un diritto d'autore sono di competenza delle corti federali, ma è necessario aver almeno depositato la domanda di registrazione dell'opera che si desidera proteggere giudizialmente prima di poter dare luogo ad una citazione in giudizio.

Brevetti (c.d. "Patents")

Lo United States Patent and Trademark Office (in breve, USPTO), divisione brevetti [<http://www.uspto.gov/main/patents.htm>], è l'ente che a livello federale è responsabile per l'amministrazione della materia brevettuale. La legge federale è l'unica che può regolare la materia dei brevetti, così come nel caso dei Copyright e differentemente dai marchi d'impresa la cui materia è regolata sia a livello federale che statale. Pertanto, non solo gli stati dell'unione non possono legiferare in materia brevettuale, ma anche le corti civili statali non hanno giurisdizione quando sono coinvolti brevetti, perché questa è demandata esclusivamente alla giurisdizione federale e all'amministrazione, appunto, del USPTO.

I brevetti si suddividono [<http://www.uspto.gov/web/patents/types.htm>] in, brevetti d'invenzione od utilità (utility patent), brevetti per disegno ornamentale (design patent) e brevetti sulle piante (plant patent). Inoltre, per gli inventori che risiedono in una delle nazioni partecipanti alla convenzione internazionale, esiste il cosiddetto Brevetto Internazionale (di fatto una forma centralizzata per l'ottenimento di brevetti in più nazioni con una sola domanda).

Un brevetto, una volta concesso, crea un diritto d'esclusiva in capo al titolare dello stesso, che permette di escludere, per il periodo di durata del brevetto, l'uso in qualunque forma non autorizzata da parte di terzi negli Stati Uniti.

Perché un prodotto, disegno od una pianta possano essere brevettati, l'invenzione non può essere nota, né può esserne fatto uso commerciale prima del deposito della domanda di brevetto, e se l'invenzione è nota in altri paesi, la domanda negli Stati Uniti per l'ottenimento di un brevetto statunitense deve essere depositata non oltre 12 mesi dalla data in cui diviene nota in tale paese estero.

Brevetto d'Invenzione

L'Utility Patent [<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/utility/utility.htm>], che ha una durata di 20 anni dalla data della domanda, protegge tutte quelle invenzioni di nuovi prodotti o nuove forme di utilizzazione di prodotti già esistenti, che abbiano la caratteristica dell'assoluta innovazione, cioè una rottura con lo stato dell'arte noto al momento dell'invenzione stessa.

Brevetto Disegno Ornamentale

Design Patent [<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/design/index.html>], che ha una durata di 14 anni dalla data di concessione, è un brevetto che protegge non tanto l'utilità del prodotto, quanto un disegno che deve essere innovativo ed ornamentale, cioè sono esclusi i disegni funzionali. Tali disegni possono essere relativi al prodotto stesso o che si applicano sul prodotto.

Brevetto per Piante

Il Plant Patent [<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/plant/index.html>], che come per i brevetti d'invenzione ha la durata di 20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto, viene concessa per l'invenzione o scoperta di una nuova specie di pianta riprodotta in forma sintetica e che non sia l'evoluzione di un tubero o una pianta che non coltivata.

Il USPTO, divisione brevetti, è l'ente preposto all'esame e concessione di un brevetto [<http://www.uspto.gov/main/patents.htm>]. Un inventore può presentare la domanda di registrazione direttamente (se non residente negli Stati Uniti vi si dovrà però domiciliare) o tramite un agente brevettuale od un avvocato che siano iscritti all'albo negli USA. Lo USPTO, che gestisce centinaia di migliaia di nuove domande ogni anno, incoraggia l'uso del deposito e prosecuzione elettronica [<http://www.uspto.gov/ebc/efs/index.html>] dei brevetti fornendo ampia informativa e moduli elettronici [<http://www.uspto.gov/web/forms/index.html#startforms>] sul suo sito. Le tariffe amministrative, che possono variare di anno in anno, sono consultabili sul sito dello USPTO alla pagina tariffe brevetti [<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2004oct1.htm>].

Patent Cooperation Treaty

Infine, in base al Trattato per la Cooperazione in materia di Brevetti il Patent Cooperation Treaty, in breve PCT [<http://www.wipo.int/pct/en/>], è ora possibile fare un deposito unico che poi può essere esteso ad alcune o tutte le nazioni membri del Trattato [<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/pctstate.pdf>]. Gli Stati Uniti così come l'Italia sono tra i firmatari di tale trattato ed hanno designato delle divisioni all'interno dei loro rispettivi uffici brevetti per la gestione dei depositi di domande per brevetti internazionali. I PCT sono gestiti dal WIPO/OMPI [<http://www.wipo.int/>] che fornisce sul suo sito ogni genere d'informazione, generale o dettagliata che sia. [http://www.wipo.int/pct/en/basic_facts/basic_facts.pdf].

Marchi d'Impresa

Lo United States Patent and Trademark Office (in breve, USPTO), [divisione marchi \[http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm\]](http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm), è l'ente che a livello federale è responsabile per l'amministrazione e concessione di registrazioni per marchi d'impresa. Differentemente dai brevetti e dal diritto d'autore, la legge federale in materia di marchi (un pò come è il caso dei marchi comunitari) convive con le leggi marchi dei vari stati degli Stati Uniti. La differenza di maggior rilievo tra le registrazioni statali e quella federale è data dalla protezione sull'intero territorio nazionale americano di un marchio federale e dalla giurisdizione dei tribunali federali.

Trademark e Service Mark

I marchi d'impresa si dividono in due grandi classi, marchi che distinguono prodotti (i "trademark") e quelli che distinguono i servizi (i "[service mark](http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmep/1300.htm)" [<http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmep/1300.htm>]). La regolamentazione è la stessa per entrambi, così come la durata, di dieci anni dalla data di rilascio, rinnovabile alla scadenza se il marchio è ancora in uso negli Stati Uniti. Le differenze tra marchi per prodotti e quelli per servizi sorgono principalmente in materia della prova del loro uso in commercio negli Stati Uniti.

Parole, singole o in combinazione, simboli, e disegni, colori singoli o in combinazione, suoni o musiche, possono divenire oggetto di registrazione, così come la configurazione (non funzionale) di un prodotto o suo contenitore, o di un negozio o ristorante.

Prosecuzione domanda di registrazione

Lo USPTO esamina ogni deposito per la registrazione di un marchio federale con una procedura che dura in media circa diciotto mesi. Il proprietario di un marchio può registrarlo direttamente (se non residente negli Stati Uniti vi si dovrà però domiciliare) o per il tramite di un avvocato.

Lo USPTO, nella procedura di esame di un marchio, accerta, in primo luogo, che questo non si possa confondere con marchi già esistenti (ed in questo la normativa statunitense si distingue da quella di molte altre nazioni inclusa l'Italia) siano essi già registrati o solo allo stato di domanda. Pertanto è sempre opportuno che prima di procedere al deposito di un marchio negli Stati Uniti, se ne verifichi la disponibilità e ciò può essere fatto anche [consultando il sito internet dello USPTO \[http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=ppp9i9.1.1\]](http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=ppp9i9.1.1). Questa ricerca di priorità come anche quelle più dettagliate che si possono commissionare a società di servizio specializzate, non danno mai l'assoluta certezza che la registrazione di un marchio non venga rifiutata dallo USPTO o che sia oggetto di opposizione (di cui si parlerà in breve) di terzi. Tuttavia, una ricerca di disponibilità permette nella maggior parte dei casi, in particolare se viene esaminata da un legale, di avere un'idea delle difficoltà che il marchio potrà incontrare nella procedura di registrazione e quindi aiuta a decidere se procedere o meno con la domanda e la relativa spesa. Inoltre, in caso di un'azione legale da parte di terzi per supposta violazione dei diritti di un marchio registrato, l'aver condotto una ricerca di disponibilità può aiutare a limitare i danni eventualmente concessi al ricorrente.

L'ufficio marchi statunitense invita ad usare il [sistema elettronico interattivo \[http://www.uspto.gov/teas/index.html\]](http://www.uspto.gov/teas/index.html) per i depositi marchi. Ciò non di meno è sempre possibile effettuare il deposito per posta, anche se i tempi possono allungarsi. Per la domanda di registrazione, benché non sia richiesto necessariamente l'uso di un modello standard, lo USPTO fornisce sul suo sito, la [modulistica a compilazione interattiva \[http://www.uspto.gov/web/forms/index.html#TM\]](http://www.uspto.gov/web/forms/index.html#TM) che aiuta il depositante a non tralasciare alcuna delle informazioni necessarie per una valida domanda di registrazione.

L'accettazione di una domanda di registrazione è soggetta al pagamento delle [tasse di deposito \[http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2004oct1.htm#tm\]](http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2004oct1.htm#tm) che variano al variare del numero di classi di prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione. Inoltre, tasse di mantenimento sono dovute in occasione della dichiarazione di conferma che un marchio registrato è ancora in uso (ciò avviene tra il quinto ed il sesto anno dalla registrazione), e quindi al momento del rinnovo, allo scadere del decimo anno. Per una [lista completa \[http://www.uspto.gov/main/howtofees.htm\]](http://www.uspto.gov/main/howtofees.htm), si rimanda l'utente al sito dello USPTO.

Opposizione di Terzi alla Registrazione

Una domanda di registrazione che ha superato l'esame dell'ufficio marchi viene pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale marchi \[http://www.uspto.gov/web/trademarks/tmog/\]](http://www.uspto.gov/web/trademarks/tmog/) per dare la possibilità a terzi interessati di fare Opposizione alla registrazione. Il termine per l'opposizione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione. In caso di opposizione, la domanda di registrazione viene sospesa e s'instaura un procedimento amministrativo (simile ad una causa civile) innanzi al [Trademark Trial and Appeal Board](http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/ttab/) (in breve TTAB) [<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/ttab/>] che ha due gradi di giudizio, oltre alla possibilità di un appello alla corte federale. Anche questa procedura può essere [amministrata elettronicamente \[http://estta.uspto.gov/filing-type.jsp\]](http://estta.uspto.gov/filing-type.jsp) sul sito del TTAB.

Uso in Commercio del Marchio d'Impresa

Un principio fondamentale del diritto statunitense in materia di registrazione, mantenimento e protezione dei marchi d'impresa, è quello dell'uso del marchio in commercio negli Stati Uniti o tra gli Stati Uniti ed un'altra nazione. Questo è un particolare abbastanza singolare del diritto Americano, che non permette la registrazione di un marchio a meno di non provarne l'uso dichiarandolo sotto giuramento e dandone prova con campioni che mostrino il marchio come usato su prodotti o per servizi. Unica eccezione alla necessità di fornire prova d'uso per ottenere la registrazione, si ha nel caso di domande che si basino su una registrazione concessa in una delle nazioni facenti parte della Convenzione di Parigi, come per esempio l'Italia e l'Unione Europea. Per domande cosiddette Convenzionali, è però necessario fornire copia conforme del certificato della registrazione estera con traduzione inglese asseverata. L'uso del marchio in commercio negli Stati Uniti, tuttavia, rimane una necessità precipua perché in mancanza non sarà possibile esercitare legalmente i diritti che derivano dall'ottenimento di una registrazione marchi statunitense.

Protocollo di Madrid

Con l'accesso degli Stati Uniti al Protocollo di Madrid [<http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridindex.htm>], è ora possibile far estendere una registrazione internazionale ottenuta tramite il WIPO/OMPI attraverso l'ufficio marchi d'origine del richiedente, per esempio attraverso l'ufficio marchi Italiano. Ciò se da un lato ha il vantaggio che la parte richiedente non deve riprodurre i documenti di deposito, tuttavia, non cambia la procedura che alla quale la domanda internazionale estesa agli Stati Uniti verrà sottoposta. Può quindi divenire necessario al momento di un'obiezione d'ufficio od opposizione di terzi che la pratica sia gestita da un legale negli Stati Uniti.

Trade Secrets (Segreti Commerciali)

Forse l'esempio più famoso della protezione dei segreti commerciali od industriali (c.d. "Trade Secrets") è la ricetta per lo sciroppo della Coca Cola che dalla sua prima ed originale formulazione è appunto protetto come segreto.

Il Trade Secret si distingue dalle altre forme di protezione della proprietà industriale cioè, dai diritto d'autore, brevetti e marchi d'impresa, perché può durare fino a quando il segreto non venga scoperto legalmente. L'esclusività delle altre forme di protezione della proprietà intellettuale è limitata nel tempo, perché sono volte a far progredire lo sviluppo di nuove idee o dell'espressione di tale idee. I Trade Secrets, invece, nulla contribuiscono alla conoscenza pubblica e proteggono un segreto il cui titolare o non vuole o non può brevettare o proteggere in altra forma.

Proprio perché da un segreto non ne deriva un beneficio pubblico, la sua protezione è più complessa, ma è, ciò non di meno, possibile poiché prima il diritto comune e poi le leggi dei singoli stati hanno con il tempo voluto riconoscerne la validità economica di un segreto.

Ogni stato ha una sua legge in materia di Trade Secrets e quindi può variare da stato a stato ed alcuni stati ancora fanno unicamente riferimento al diritto comune. Tuttavia, la maggior parte degli stati, ben 42, hanno adottato una legge che si basa o riproduce un modello standard [<http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1980s/utsa85.htm>].

In base a tale standard, qualunque informazione, anche una lista di clienti od una formula, può essere protetta come segreto se da tale informazione ne derivi un reale e provabile vantaggio economico per il suo titolare, il segreto sia veramente tale e chi ne chiede la protezione abbia fatto quanto ragionevolmente necessario - a seconda dei casi - per proteggere il segreto.

La legge sui Trade Secrets permette di impedire a terzi che ne siano venuti a conoscenza in maniera illegale o in contravvenzione alla legge, di fare uso di tali informazioni ed inoltre permette il recupero dei danni sostenuti.

Protezione IP Presso Le Dogane Statunitensi

Un vantaggio immediatamente collegabile alla registrazione negli Stati Uniti di un marchio d'impresa, o di un Copyright, ed anche di un brevetto, è legato alla possibilità di ottenere la collaborazione delle Dogane Statunitensi cioè U.S. Customs and Border Protection.

La normativa sulla protezione dei Diritti della Proprietà intellettuale dà mandato alle Dogane [http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ipr/] d'intervenire per bloccare prodotti in importazione che contraffanno un marchio o un diritto d'autore registrati in questa nazione.

Per questo le Dogane hanno emanato delle procedure doganali [<http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/toolbox/publications/trade/howprotectipr.ctt/howprotectipr.doc>] che permettono di registrare, dietro pagamento di una tassa amministrativa, un marchio o un diritto d'autore depositandone i certificati di registrazione.

Utilizzando il testo consigliato dalle Dogane per il deposito di un certificato di registrazione marchi [http://www.customs.ustreas.gov/linkhandler/cgov/import/commercial_enforcement/ipr/trademarkRecordationTemplate.ctt/trademarkRecordationTemplate.doc] o di un certificato di copyright [http://www.customs.ustreas.gov/linkhandler/cgov/import/commercial_enforcement/ipr/copyrightRecordationTemplate.ctt/copyrightRecordationTemplate.doc] il titolare di tali diritti può richiedere l'intervento delle Dogane e queste stesse possono di loro iniziativa fermare un'importazione se ritengono che i marchi riportati sul prodotto non siano originali o se l'importatore non sia tra quelli elencati come importatori autorizzati da parte del titolare del diritto al momento del deposito con le Dogane.

L'intervento delle Dogane si è rivelato spesso di grandissima utilità ed efficacia e grandi quantitativi di merci contraffatte o copie non autorizzate sono state sequestrate [http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ipr/seizure/] in importazione e quindi distrutte. Tuttavia, l'efficacia delle Dogane in questo settore deve essere adeguatamente stimolata e supportata, solitamente mediante l'intervento dei legali che seguono il settore della contraffazione. Non basta, infatti, aver depositato la registrazione marchi o copyright, è altresì consigliabile mantenere aggiornate le informazioni registrate con le Dogane e tenere corsi di aggiornamento dei doganieri incaricati di questa attività affinché possano distinguere, per esempio, prodotti contraffatti da quelli originali.