

DESK ASSISTENZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OSTACOLI AL COMMERCIO

Desk New York

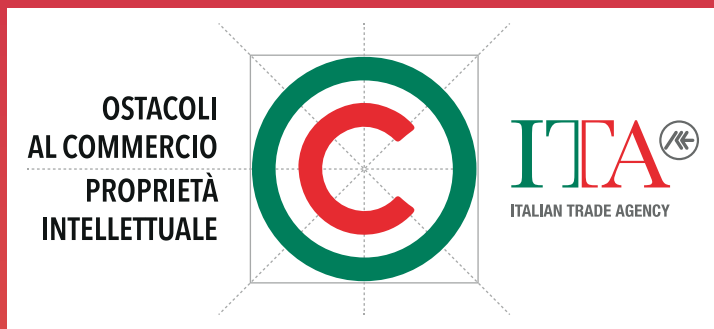


20
22



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY



Italian Trade Commission

Agenzia ICE di New York- 15 Luglio 2022
33 East 67th Street New York, NY 10065

☎ + (212) 980-1500

☎ + (212) 758-1050

✉ newyork@ice.it

Responsabile: Dott. ANTONINO LASPINA

IPR/FAIR TRADE DESK NEW YORK

Desk Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli
al Commercio

Esperto: Avv. Daniela Morrison

✉ ipr.newyork@ice.it

☎ +1 212-980-1500

☎ + 1 212-758-1050

Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy
Nucleo Grafica@ice.it | Vincenzo Lioi & Irene C. Luca

INDICE

INTRODUZIONE	5	<i>ITER</i> D'ESAME DELLA DOMANDA	12
		DURATA DEL BREVETTO	12
		QUANTO COSTA BREVETTARE	13
		TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI	13
		AZIONI A TUTELA DELLE VIOLAZIONI	14
		TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	15
IL BREVETTO NEGLI USA	7	IL MARCHIO NEGLI USA	19
IL BREVETTO	8	IL MARCHIO	20
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	8	COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DI UN MARCHIO ITALIANO NEGLI USA	20
COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DEL BREVETTO NEGLI USA	8	TIPOLOGIE DI MARCHI	21
TIPOLOGIE DI BREVETTO	9	COSA È REGISTRABILE COME MARCHIO	22
REQUISITI DI BREVETTABILITÀ	9	COSA NON È REGISTRABILE COME MARCHIO	23
DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA	10		
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI BREVETTO	10		
DOMANDA DI BREVETTO: DOMANDA TEMPORANEA E DOMANDA ORDINARIA	11		
LA PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT	11		

FORME DI TUTELA DEL MARCHIO	24
ITER D'ESAME	24
DURATA DELL' ITER DI REGISTRAZIONE	25
QUANTO COSTA REGISTRARE IL MARCHIO	26
DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA	26
SECONDARY MEANING	27
IL SISTEMA DI MADRID	31
PERDITA DEI DIRITTI DI UN MARCHIO:	32
TRASFERIMENTO DEL MARCHIO	33
MODALITÀ CONTRATTUALI PER EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DEL MARCHIO	33
ITALIAN SOUNDING	34
LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE	35

IL DIRITTO D'AUTORE

NEGLI USA

37

IL DIRITTO D'AUTORE	38
COSA È REGISTRABILE	39
DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA	40
DURATA DELLA TUTELA CONCESSA A UN'OPERA	40
ITER DI REGISTRAZIONE	41
DURATA DELL' ITER DI REGISTRAZIONE	42
COSTI PER LA REGISTRAZIONE	42
TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'AUTORE	42

INTRODUZIONE

Nell'area della proprietà intellettuale è possibile distinguere la disciplina dei brevetti (*patents*), dei marchi (*trademarks*) e del diritto d'autore (*copyright*). In questi tre settori, la legge disciplina: la venuta in esistenza del diritto, la tutela e il diritto dell'inventore ad usare e sfruttare in via esclusiva il frutto del proprio intelletto; il diritto a trasferire e concedere in licenza il proprio diritto secondo meccanismi chiari e precisi.

Nell'ambito dell'IP, un ruolo di primo piano deve essere riconosciuto ai numerosi accordi internazionali che, negli ultimi decenni, hanno reso uniformi le legislazioni dei diversi Paesi in questa materia. È proprio in questo contesto che si colloca l'attività della *WIPO* (*World Intellectual Property Organization*), ente in seno alle Nazioni Unite, responsabile del registro internazionale dei brevetti e dei marchi, deputato alla negoziazione di nuovi trattati.

Venendo ora alle differenze tra sistemi di proprietà intellettuale negli Stati Uniti e in Italia, esse sono frutto delle diverse tradizioni giuridiche che hanno dato loro vita.

A mero titolo esemplificativo, si può osservare come negli Stati Uniti, al pari di altri Paesi di *common law* (Regno Unito, Canada), in materia di marchi valga il principio del "*first to use*", il che implica l'acquisizione della proprietà del marchio in capo a chi per primo lo abbia utilizzato *anywhere*; in Italia, per converso, si applica il principio del "*first to file*", in forza del quale il diritto spetta a chi per primo registra il marchio, sebbene questo fosse già utilizzato da altri. Tuttavia, in termini pratici, per il territorio statunitense è auspicabile, oltre all'utilizzo, anche la registrazione.

Con riferimento ai brevetti, mentre in Italia vige il principio del "*first to file*", per cui il brevetto viene rilasciato a chi deposita per primo la relativa domanda, gli Stati Uniti fino al 2011 adottavano il criterio del "*first to invent*", in base al quale il diritto era attribuito all'inventore del nuovo sistema, a prescindere dall'onere della registrazione. Dal marzo 2013, a seguito dell'emanazione della nuova disciplina brevettuale (il c.d. Leahy-Smith America Invents Act), anche negli Stati Uniti vige il principio del "*first inventor to file*".

IL BREVETTO NEGLI USA

IL BREVETTO

Il brevetto di un'invenzione (**patent**) è la concessione da parte del Governo degli Stati Uniti, per il tramite dello USPTO (**U.S. Patent and Trademark Office**), di un diritto in esclusiva ad escludere terzi dal fare, utilizzare, offrire sul mercato, vendere o importare un'invenzione. Una volta concesso, il diritto al brevetto in esclusiva conferisce all'inventore un monopolio sull'invenzione ed ha efficacia su tutto il territorio statunitense, inclusi **US Territories** e **Possessions**.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La prima legge statunitense in materia di brevetti risale al 1790.

La più recente legge organica in materia è il **United States Patent Act** del 1952 e successive modifiche, la più importante delle quali è del 16 settembre 2011 meglio noto come il **Leahy-Smith America Invents Act** (AIA). La materia dei brevetti è contenuta nel Titolo 35 dell'**United States Code** (U.S. Code Title 35, Patents).

La più rilevante novità dell'AIA è l'avvenuta transizione del Sistema dei brevetti americano dal principio del "**first to invent**" al principio del "**first to file**". Con questo passaggio, gli Stati Uniti hanno armonizzato il loro sistema con quello della maggior parte dei Paesi del mondo. Adottando il nuovo sistema, la data dell'invenzione risulta irrilevante. Ai fini della determinazione della novità (uno dei tre requisiti richiesti per dimostrare la brevettabilità di un'invenzione), l'inventore dal 16 marzo 2013 fa affidamento sulla data di iscrizione del brevetto presso l'ufficio dell'USPTO.

COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DEL BREVETTO NEGLI USA

Il richiedente presenta la domanda (**nonprovisional**) presso lo **U.S. Patent and Trademark Office** (USPTO).

Lo USPTO effettua un controllo formale sulla domanda: dichiarazione di paternità dell'invenzione, procura, pagamento delle tasse e conformità di un eventuale disegno o grafico per la pubblicazione.

Il richiedente adempie all'obbligo stabilito dallo USPTO di rivelare tutta la "known prior art", ossia lo stato dell'arte in quel particolare settore fino a quel momento.

La domanda di brevetto viene pubblicata dallo USPTO dopo 18 mesi dalla presentazione della domanda.

Il richiedente deve rispondere all'eventuale richiesta di ulteriori chiarimenti dello USPTO entro i termini stabiliti dall'ufficio.

Qualora l'esito dell'esame di merito sia positivo, l'USPTO emette la Notifica di Brevettabilità unitamente al modulo per il pagamento delle tasse di registrazione.

Il richiedente paga le tasse di registrazione nei termini previsti dalla legge.

Dopo la Notice, il brevetto (patent) viene concesso in data conforme a quanto sancito nella c.d. Issue Notification. Da questo momento il titolare del brevetto ha la piena titolarità del diritto di privativa.

TIPOLOGIE DI BREVETTO

Vi sono tre tipologie di brevetti: l'**utility patent**, il **design patent** e il **plant patent**.

L'**utility patent** è il tipo di brevetto più comune e viene rilasciato a chi abbia inventato o scoperto i seguenti 4 tipi di invenzioni: (a) un processo, (b) una macchina, (c) un manufatto o (d) una composizione di materia (purché essi siano nuovi, utili o costituiscano un miglioramento di prodotti già esistenti).

Il **design patent** inerisce ai disegni ornamentali, ossia la forma di un manufatto (non invece i suoi aspetti strutturali o funzionali).

Infine, il **plant patent** accorda specifica tutela all'invenzione o alla scoperta e riproduzione, in maniera asessuata, di una nuova e distinta varietà di seme o di pianta.

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

L'invenzione deve essere utile ossia deve rappresentare un utile e sostanzioso avanzamento dello stato dell'arte. Un'invenzione viene considerata utile se in essa, secondo gli esperti in quella data disciplina, si rinviene una legittima utilità. Il test dell'utilità si applica solo agli **utility patents**.

Il requisito della novità postula innanzitutto che l'invenzione non provenga da altri soggetti, a meno che questi non l'abbiano successivamente abbandonata. L'invenzione è nuova se soddisfa tre requisiti: (a) non è descritta in nessun

altro brevetto attualmente esistente presso l'USPTO; (b) non è stata descritta da altri in una pubblicazione apparsa prima dell'effettiva data di presentazione della domanda di brevetto presso l'USPTO; (c) è stata già utilizzata da altri prima della data di registrazione.

Un'invenzione è ovvia, e di conseguenza non brevettabile, qualora consista in un irrilevante miglioramento del precedente stato dell'arte o di precedenti invenzioni.

Più specificamente, la presunta invenzione è considerata ovvia laddove risulti scontata ad una persona dotata di ordinaria capacità professionale in quello specifico settore.

Al contrario, per poter essere brevettabile e soddisfare il requisito della non-ovvietà, l'inventore dovrà dimostrare: (a) lo scopo ed il contenuto dello stato dell'arte fino a quel

momento; (b) spiegare la differenza tra lo stato dell'arte e la propria invenzione; (c) indicare

il livello di abilità ordinaria nel corrente stato dell'arte. Inoltre, lo USPTO valuterà anche elementi, tra cui i risultati cui conduce l'invenzione, il possibile uso industriale, o l'eventuale successo commerciale.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Nel sottoporre allo USPTO la richiesta per la concessione di un brevetto, il richiedente dovrà rispettare un formato prestabilito che include una specificazione, la domanda, i disegni e una dichiarazione giurata.

La specificazione contiene diverse sezioni, tra cui: una descrizione sul **background** dell'invenzione e dello stato dell'arte, una descrizione dettagliata dell'invenzione ed una breve descrizione di eventuali disegni.

La domanda contiene la spiegazione degli elementi tecnico-giuridici che caratterizzano l'invenzione, mentre i disegni servono a supportare graficamente l'invenzione. Il giuramento completa la domanda e chiarisce se vi sia un solo inventore oppure se la paternità dell'idea è condivisa.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI BREVETTO

Nonostante agli inventori sia permesso presentare la propria domanda di brevetto autonomamente, l'USPTO tende a scoraggiare tale prassi perché gli esaminatori si trovano a gestire domande spesso errate, incomplete e non

rispettose della corretta procedura che affaticano il carico amministrativo e allungano la tempistica di studio delle varie domande. Il rischio, inoltre, è quello di ottenere una protezione parziale. Per tali motivi, gli inventori sono incoraggiati ad affidare la domanda di brevetto ad un avvocato in loco abilitato ad esercitare innanzi all'USPTO.

DOMANDA DI BREVETTO: DOMANDA TEMPORANEA E DOMANDA ORDINARIA

La domanda temporanea di brevetto (meglio nota come provisional) non viene esaminata ai fini della sua brevettabilità in quanto la sua funzione è solo quella di garantire la determinazione di una data esatta (priority filing date) di registrazione ai fini del riconoscimento del diritto di brevetto. Poiché la provisional ha una validità limitata di 12 mesi, l'inventore deve essere in grado – entro i 12 mesi – di presentare la domanda ordinaria (non-provisional) al fine di ottenere il vero e proprio brevetto. Durante questo periodo di 12 mesi, l'inventore può utilizzare l'etichetta "patent pending".

LA PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

Il **Patent Cooperation Treaty** (PCT) è un trattato internazionale entrato in vigore nel 1978, la cui funzione è quella di facilitare la registrazione del brevetto in vari Paesi del mondo, firmatari del trattato.

Il trattato internazionale fa capo alla **World Intellectual Property Organization**, con sede a Ginevra.

Una volta che la domanda di brevetto è registrata attraverso la procedura del PCT, l'invenzione può essere registrata e protetta in alcuni o tutti gli stati firmatari del trattato.

La procedura PCT consiste in due fasi: la prima internazionale, la seconda nazionale.

La fase internazionale inizia con il deposito della domanda internazionale di brevetto presso l'Ufficio Ricevente (**Receiving Office**). Negli Stati Uniti, l'USPTO svolge le funzioni di Ufficio ricevente.

L'Ufficio Ricevente, dopo aver assegnato alla domanda un numero di serie, la invia alla **International Search Authority** (ISA), la quale effettua una ricerca tecnica a livello nazionale ed internazionale, per poi redigere un rapporto (**International Search Report**) sulla sussistenza del requisito di novità (ISR) che verrà pubblicato insieme con la domanda PCT. Sulla base dell'esito della ricerca effettuata durante la fase internazionale, il richiedente valuta l'opportunità di procedere alla fase nazionale.

In tale fase, l'inventore inoltra un'apposita richiesta agli Uffici dei singoli Paesi presso i quali si intende conseguire il brevetto (entro 30 mesi dalla data di deposito della domanda internazionale), paga le tasse in ciascuno dei Paesi designati, fornisce la traduzione della documentazione nella lingua locale e nomina un agente locale (**patent agent**) incaricato dell'operazione nel Paese di riferimento.

Le domande per il rilascio di un brevetto **nonprovisional** possono essere presentate elettronicamente in formato PDF, attraverso l'EFS (**Electronic Filing System**), collegandosi al seguente sito web dell'USPTO www.uspto.gov/.

ITER D'ESAME DELLA DOMANDA

Una volta ricevuta la domanda di brevetto lo USPTO (ossia l'esaminatore assegnato al caso) effettua un'indagine sia formale sia tecnico-legale.

In particolare, esso conduce una ricerca indipendente sullo stato dell'arte nel settore specifico indicato dall'inventore circa gli elementi dell'invenzione presentata fino a quel momento.

A questo punto, l'esaminatore valuta la domanda nei suoi aspetti tecnici, verificando che i requisiti di legge siano soddisfatti (tra questi, i noti requisiti di novità, utilità e non ovvietà). Gli esiti della procedura possono essere diversi: l'Ufficio potrebbe in primo luogo rigettare la domanda di brevetto oppure chiedere chiarimenti. In ogni caso, entro 18 mesi dal deposito, la domanda sarà pubblicata.

Laddove l'esame abbia esito fausto, lo USPTO invierà al richiedente una notifica di brevettabilità (**Notice of Allowance**), unitamente al modulo per il pagamento delle tasse di registrazione (da effettuare entro 3 mesi dal ricevimento della lettera). Il mancato pagamento delle fees equivale all'abbandono del brevetto. Questo periodo di 3 mesi non può essere esteso.

DURATA DEL BREVETTO

La durata di un brevetto registrato negli Stati Uniti varia a seconda di diversi fattori. I brevetti depositati a partire dall'8 giugno 1995 hanno durata di 20 anni dalla data di deposito della domanda (ciò vale per gli **utility patents** e i **plant patents**). Stesso termine per le domande presentate con la procedura di cui al Patent Cooperation Treaty (PCT), ossia con domanda internazionale di brevetto.

I predetti 20 anni decorrono dalla data di deposito della domanda internazionale. La durata del brevetto per disegni ornamentali è di 14 anni per i brevetti depositati prima del 13 maggio 2015, o 15 anni per quelli depositati dopo il 13 maggio 2015.

Una volta depositata la domanda di brevetto, è possibile utilizzare, sulle invenzioni che ne formano l'oggetto, le diciture **patent applied for** o **patent pending**.

Avvenuta la concessione, generalmente si appone sul prodotto l'indicazione **patent** (o **pat**) seguita dal numero del brevetto. Nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile a causa delle caratteristiche del prodotto stesso, la dicitura deve comunque apparire sulle confezioni, sugli involucri e sugli imballaggi: infatti, pur non essendo obbligatoria, essa rappresenta un onere per poter reclamare una violazione e domandare un risarcimento dei danni **all'infringer**.

QUANTO COSTA BREVETTARE

Poiché le tariffe stabilite dallo USPTO sono soggette a costanti cambiamenti, al fine di conoscere l'esatto costo di brevetto, si rimanda al sito web dell'ente, che è sempre aggiornato www.uspto.gov/.

Giova tuttavia svolgere alcune considerazioni in merito alle **filing fees**: quelle indicate nel sito internet dello USPTO si riferiscono al caso in cui il richiedente sia un'impresa di grandi dimensioni (**Large Entity**).

Se invece si tratta di un individuo o di un'impresa di piccole dimensioni (**Small Entity**), la maggior parte degli importi è ridotta della metà. A tal proposito, un soggetto giuridico è considerato di piccole dimensioni qualora:

- Non abbia trasferito o dato in licenza la propria invenzione a terzi o a un'entità che non si qualifica come **small entity**.
- Sia un'impresa con meno di 500 dipendenti che non abbia trasferito i diritti inerenti alla propria invenzione a terzi, a meno che non si tratti di una **small entity**.
- Un'organizzazione no-profit (come una università) dunque **tax-exempt**.

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

Esistono due tipologie di violazioni (**infringement**) brevettuali: la c.d. **violazione** diretta e la violazione indiretta.

La violazione diretta si verifica quando un soggetto, senza autorizzazione, produce, usa, vende, offre in vendita o importa un prodotto brevettato.

La violazione indiretta si verifica attraverso l'uso di una terza parte che viola i diritti di brevetto direttamente.

In tal caso, la violazione indiretta può essere di due tipi: **indotta** oppure **concorrente**.

Nel primo caso, è necessario dimostrare che c'è stato l'intento di indurre una terza parte a violare un brevetto; nel secondo caso, un soggetto vende o commercializza in tutto o in parte un brevetto con la consapevolezza che si tratta di un'idea coperta da tutela brevettuale. Negli Stati Uniti è possibile intentare una causa in qualsiasi distretto federale ed il criterio per determinare la competenza territoriale è il luogo in cui il convenuto abbia la residenza o il domicilio.

AZIONI A TUTELA DELLE VIOLAZIONI

Una volta concesso, il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire ai terzi non autorizzati di realizzare, usare, cedere o importare l'invenzione brevettata negli Stati Uniti. La legislazione statunitense considera addirittura contraffattore chi induca altri a compiere tali azioni indebitamente.

Il presupposto per tutelare un brevetto è la descrizione corretta ed esaustiva delle rivendicazioni (**claims**): più dettagliata sarà la descrizione, minori saranno le possibilità di sfruttamento illecito del brevetto.

Nell'ipotesi di violazione di un brevetto, i rimedi previsti sono:

- L'inibitoria, normalmente concessa a seguito di un giudizio ma spesso accordata in via preliminare, che consiste nell'intimazione all'infringer di cessare la propria condotta illecita.
- Il risarcimento dei danni, comprensivi di tutti i mancati guadagni, delle mancate corrisposizioni di **royalties**, delle riduzioni del prezzo dei prodotti conseguenti alla violazione ed in certi casi anche delle spese legali.

Una volta iniziata una causa, l'attore (plaintiff) deve provare i danni e può avanzare richiesta di risarcimento dei danni patiti fino ad un massimo di sei anni precedenti, sempre che il danno non sia conseguente ad una negligenza dello stesso **plaintiff** (si pensi, ad esempio, a un ritardo ingiustificato nel dare avvio alla causa).

Il **quantum** del risarcimento potrebbe inoltre essere triplicato qualora si dimostri il dolo del convenuto nella violazione dei diritti di sfruttamento.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Come si è visto, la titolarità del brevetto spetta all'inventore o, qualora sia stato trasferito, all'assegnatario o licenziatario.

Le domande di brevetto e i brevetti, così come ogni altro bene, possono essere trasferiti liberamente in forma scritta dal richiedente, dal detentore di un'idea già brevettata o da un loro rappresentante munito di procura.

Lo stesso USPTO ha disposto che il brevetto, considerato a tutti gli effetti oggetto di proprietà privata, può essere venduto, ipotecato e trasmesso in eredità.

Se più soggetti sono cotitolari di un brevetto, ognuno di essi può utilizzarlo, venderlo o importarlo anche senza il consenso degli altri. Tuttavia, i cotitolari di brevetto dovrebbero avere un accordo in essere con il quale limitino le loro reciproche facoltà inerenti all'invenzione, richiedendo il consenso unanime per effettuare disposizioni sulla stessa.

Per questo motivo il sistema giuridico statunitense prevede strumenti che consentono di disporre delle conoscenze acquisite nell'ambito di studi accademici e scientifici, commercializzandole a beneficio dell'imprenditoria e, in generale, della collettività.

La World International Intellectual Property Organization (WIPO) definisce il trasferimento tecnologico come il processo attraverso il quale una tecnologia, know how o conoscenza cui è pervenuto un individuo, un'impresa o un'organizzazione, viene trasferita ad altro individuo, impresa od organizzazione.

- **Cessione (assignment):** La prima modalità di trasferimento tecnologico consiste nella cessione (assignment) di tutti i diritti su un brevetto, o di una domanda di brevetto, da parte del titolare a una persona fisica o giuridica. La cessione, in base alla normativa statunitense, prevede che essa possa avvenire anche **mortis causa**.

L'atto di cessione deve essere redatto per iscritto e indicare in maniera esaustiva i diritti che si intendono trasferire. Una volta conclusa l'operazione di cessione, l'acquirente acquista la piena titolarità del brevetto e ha il diritto di promuovere azioni legali in caso di violazione da parte di terzi.

L'atto di cessione deve contenere una chiara descrizione dell'invenzione, l'indicazione del numero di brevetto e della data in cui è stato rilasciato (se oggetto del trasferimento è una domanda di brevetto, deve essere indicato il numero e la data della domanda, oltre al nome dell'inventore e il titolo dell'invenzione così come descritto nella stessa).

Di regola, sebbene non sia obbligatorio, il trasferimento deve essere registrato presso lo USPTO entro 3 mesi dal perfezionamento

dell'operazione, allegando copia dell'atto traslativo, insieme con una lettera di accompagnamento e il pagamento di una tassa di registrazione.

- Licenza (**patent license**): Attraverso il contratto di licenza, il titolare concede a terzi il diritto di usare e commercializzare l'invenzione ed i suoi eventuali futuri sviluppi. Il contratto definisce il valore commerciale del materiale concesso in licenza, i diritti spettanti al licenziatario nonché i corrispettivi economici derivanti dalla commercializzazione del prodotto (per il licenziante).

L'evidente differenza tra il **licensing** e l'**assignment** consiste nel fatto che nel primo caso si ha solo il trasferimento di un diritto a sfruttare il brevetto, senza che sia trasferita anche la titolarità del medesimo.

Corre d'obbligo ora evidenziare una peculiarità. Qualora il licenziatario intenda agire in giudizio per far valere l'eventuale violazione dei diritti brevettuali (**patent infringement**), sarà necessaria la partecipazione del titolare dell'invenzione: la facoltà di promuovere un'azione legale è conferita a colui che, in via principale, abbia interesse alla tutela della proprietà intellettuale con la partecipazione del licenziatario al fine di evitare molteplici chiamate in giudizio e responsabilità a catena.

Talvolta sorgono dubbi circa la natura dell'atto negoziale intervenuto tra le parti: le corti, normalmente, al fine di dirimere eventuali contrasti, incentrano la loro indagine sul contenuto effettivo dei diritti che formano oggetto del trasferimento, non considerando invece il **nomen iuris** del contratto.

Così, se un contratto di licenza in concreto conferisce al licenziatario il diritto, in via esclusiva, di produrre, utilizzare e vendere l'invenzione senza alcun limite temporale o geografico, il giudice potrebbe qualificarlo come cessione, nonostante l'inquadramento formale.

Quali sono le differenze tra "licenza esclusiva" e "licenza non esclusiva"?

In un rapporto contrattuale di licenza, la parte licenziataria ha maggiore interesse a conseguire una licenza esclusiva; per converso, il licenziante trae maggiori benefici da un accordo non esclusivo, concedendo diritti di brevetto, verso corrispettivo in denaro, a più parti.

Il licenziante può riservarsi l'opzione di concedere in licenza il brevetto a più soggetti, prevedendo altresì determinati obblighi in capo agli stessi: così, ad esempio, può essere stabilito un minimo di **royalties** da raggiungere ogni anno pena la risoluzione del contratto, così come può limitare temporalmente o territorialmente l'efficacia della concessione.

La licenza esclusiva impone al licenziante di non utilizzare l'invenzione oggetto di brevetto e non darla in concessione a terzi (clausola che deve essere espressa inequivocabilmente nel testo contrattuale); inoltre il licenziante dovrà

garantire l'insussistenza di precedenti concessioni in licenza, incorrendo in caso contrario in un inadempimento contrattuale.

La "sublicenza" è un contratto attraverso cui il titolare attribuisce al licenziatario il diritto di trasferire in tutto o in parte i diritti brevettuali a terzi. Tuttavia, vi potrebbero essere diverse limitazioni: si pensi alla possibilità in capo al licenziatario di sublicenziare solo a determinate categorie di soggetti.

In ogni caso, il licenziatario non può concedere a terzi una gamma di facoltà più ampia rispetto a quella concessa a lui.

La "**royalty**" consiste in una somma di denaro che il licenziatario corrisponde al titolare del brevetto a fronte dell'utilizzo che egli ne può fare, qualora stabilito nel contratto.

Essa può consistere in una somma forfettaria versata in un'unica soluzione e valida per

l'intero periodo di validità della licenza, o in un corrispettivo predeterminato per ogni unità di prodotto venduta.

IL MARCHIO NEGLI USA

IL MARCHIO

Nella normativa statunitense i marchi d'impresa si dividono in due grandi classi: i **trademarks** e i **service marks**.

Il **trademark**, secondo la definizione del **Lenham Act**, consiste in una parola, un nome, un simbolo, un logo o una combinazione di questi, volti a identificare l'origine dei prodotti di un individuo o di un'azienda, distinguendoli dagli altri.

Il **service mark**, invece, identifica la fonte di un servizio.

Le funzioni del marchio sono molteplici: esso, infatti, oltre a distinguere un bene da un altro e indicarne la fonte, assicura la qualità del prodotto stesso agli occhi dei consumatori e ne costituisce il presupposto per un'efficace pubblicizzazione.

Laddove un marchio non adempia alla sua funzione distintiva (si pensi al caso in cui più aziende utilizzino lo stesso simbolo), ciò potrebbe causare confusione tra i consumatori e incidere sulla loro scelta d'acquisto.

COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DI UN MARCHIO ITALIANO NEGLI USA

Per ottenere tutela di un marchio registrato o con richiesta pendente in Italia negli Stati Uniti, è possibile presentare presso una qualsiasi Camera di Commercio in Italia la domanda di registrazione internazionale: i relativi moduli (MM1, MM2 o MM3 e, con specifico riferimento agli Stati Uniti, il modulo MM18) possono essere scaricati direttamente dal sito web

<http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirigen/spot-audio-video-dirigen/2006815-marchi-internazionali>

La Camera di Commercio procede quindi alla trasmissione della documentazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) che, espletato un controllo amministrativo sulla validità e completezza della domanda, la trasmette a sua volta all'Ufficio Internazionale (IB); il richiedente, infatti, non può procedere direttamente all'inoltro della domanda di registrazione internazionale presso tale ente.

Questa procedura viene effettuata dall'Ufficio Internazionale, il quale provvede anche alla pubblicazione della registrazione sulla WIPO Gazette of International Marks (disponibile in formato PDF sul sito web www.wipo.int/)

[madrid/ en/madridgazette](#)), alla trasmissione al richiedente del relativo certificato e alla comunicazione della registrazione agli uffici dei Paesi nei quali è stata chiesta la registrazione. La registrazione da parte dell'Ufficio Internazionale non garantisce ancora un'adeguata protezione del marchio, in quanto è necessario che ciascun Paese designato proceda ad un esame della domanda per l'estensione della registrazione.

Tale esame viene condotto alla luce della normativa vigente in ciascun Paese e, come detto, ciascun Paese firmatario nel quale sia stata richiesta l'estensione della registrazione può rifiutare la protezione del marchio nel proprio territorio, indicando specificamente le ragioni che ostano alla registrazione del marchio.

TIPOLOGIE DI MARCHI

Per ottenere tutela legale, un marchio deve essere in grado di distinguere determinati beni o servizi da quelli attribuibili ad altri soggetti; da un punto di vista legale, un marchio deve essere "distintivo" (ossia peculiare).

Quelli più riconoscibili ottengono la più ampia protezione, mentre per quelli più confondibili la tutela legale risulta meno scontata. Proprio in base a tali caratteristiche, i marchi si distinguono in "fantasiosi", "casuali", "allusivi", "descrittivi" e "generici"; i primi tre sono considerati per loro natura dotati di particolare riconoscibilità, mentre gli ultimi due sono generalmente inidonei a essere registrati come marchi.

Vediamoli nel dettaglio:

- Marchi di fantasia (**fanciful marks**): si tratta di parole o espressioni coniate o inventate. Dal momento che queste parole non esistono nel dizionario di una lingua prima di essere utilizzate come marchi, il pubblico le associa immediatamente al bene che esse rappresentano e, pertanto, esse ottengono la più ampia protezione (**Kodak, Novartis** ecc.)
- Marchi arbitrari o casuali: consistono in parole che hanno un significato nel linguaggio comune, ma che tuttavia non hanno alcuna relazione con il prodotto che distinguono (si pensi ai computer **Apple**).
- Marchi suggestivi o allusivi: essi sono marchi che pur richiamando alcuni peculiari aspetti dei prodotti che designano, necessitano di uno sforzo di intuizione e talvolta di immaginazione da parte dell'utente per comprendere la natura del prodotto stesso. Il vantaggio rappresentato da questa tipologia di marchi consiste nel minore investimento pubblicitario necessario a creare un collegamento logico tra nome e natura del bene (**Microsoft** per software e microcomputer).

- Marchi descrittivi: questi designano immediatamente un ingrediente, una qualità, una caratteristica del bene o servizio, oppure ne descrivono informazioni circa la natura, la funzione, lo scopo o la modalità di utilizzo.

La natura descrittiva del marchio deve essere appurata in base alla classe di beni a cui si riferisce, al contesto in cui viene usato nonché al significato che esso può trasmettere alla generalità dei consumatori.

La loro validità non può essere riconosciuta se non venga data prova di un uso sufficiente ad affermarli, presso una sfera non irrilevante di pubblico, in quanto prodotti provenienti da una determinata azienda. La funzione di descrivere non può essere oggetto di monopolio, pertanto il titolare del marchio descrittivo, adottando il segno, accetta il rischio che altri usino la stessa descrizione.

COSA È REGISTRABILE COME MARCHIO

In base alla normativa degli Stati Uniti, *in primis* possono essere tutelati come marchi i c.d. **brand names**, vale a dire i nomi, simboli e disegni che caratterizzano l'origine di un prodotto e che costituiscono la tipologia tipica di marchi commerciali.

Ancora, possono costituire oggetto di tutela i c.d. **trade dress**, che consistono nella grafica, nel colore o nella forma della confezione di un prodotto e che, dopo un certo periodo di utilizzo ininterrotto, identificano il prodotto stesso (si pensi alla forma particolare di una bottiglia di **Coca Cola**, che nell'immaginario collettivo individua quel marchio); oppure i c.d. **service marks**, laddove il marchio serva ad identificare i servizi, a contraddistinguerli da quelli altrui e ad indicarne l'origine, come avviene con i titoli, i nomi dei personaggi ed altre caratteristiche distintive dei programmi televisivi che sono suscettibili di registrazione quali marchi di servizio (come ad esempio nel caso di **Oprah Winfrey** e dell'**Oprah Winfrey Show**); inoltre sono registrabili i c.d. **certification marks**, che servono a individuare prodotti o servizi rispondenti a dei requisiti specifici (si pensi al simbolo per indicare che si tratta di puro cotone, vedi sotto); oppure, da ultimo, i c.d. **collective marks**, che identificano i prodotti, i servizi o i membri di una organizzazione collettiva (come ad esempio il marchio che identifica associazioni di categoria, quali il CPA – **Certified Public Accountant** – che equivale all'albo professionale dei commercialisti).

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche c.d. GIs, esse sono considerate una sottocategoria del marchio e possono essere tutelate come **certification marks**, **collective marks** e **trademarks**.

Il sistema delle denominazioni di indicazione geografica in uso negli USA si avvale della struttura amministrativa operante per i marchi, ed offre la possibilità a chiunque ne abbia interesse di opporsi o cancellare una registrazione

di indicazione geografica, qualora si ritenga danneggiato da tale registrazione o dall'uso continuato della stessa. Lo USPTO, infatti, esamina sia le domande intese a ottenere la registrazione di un marchio sia quelle per la registrazione di un'indicazione geografica.

Come già spiegato, gli Stati Uniti non tutelano espressioni o segni di origine geografica ritenuti generici per l'indicazione di beni o di servizi. Un'espressione o un segno è "generico" quando il suo uso sia talmente diffuso da indurre il consumatore a considerarlo come una categoria che comprende tutti i beni o i servizi dello stesso tipo, piuttosto che una designazione di origine geografica: ad esempio, la parola "mela" non può essere protetta come il marchio di una certa qualità di mele perché è il nome generico del frutto stesso.

Le indicazioni generiche non godono di protezione negli Stati Uniti, né in altri Paesi per il semplice fatto che si ritiene impossibile, attraverso esse, identificare una data fonte commerciale; quando una designazione di origine geografica diviene generica può essere utilizzata da qualsiasi produttore per identificare i propri beni o servizi.

Un'altra caratteristica del sistema statunitense di registrazione dei marchi o delle denominazioni di origine geografica è il conferimento al titolare del diritto esclusivo di impedirne l'uso a terzi non autorizzati quando, verosimilmente, ciò generi confusione tra i consumatori, errore o inganno relativamente alla fonte dei beni o dei servizi. In tal modo, il primo detentore del diritto conserva la priorità e l'esclusiva rispetto a successivi utenti dello stesso segno o di segni simili, a indicare beni o servizi simili, uguali o connessi e, in alcuni casi, anche non connessi, qualora ciò sia comunque idoneo a creare confusione tra consumatori.

COSA NON È REGISTRABILE COME MARCHIO

Non sono registrabili come marchi fattispecie quali il nome stesso del prodotto secondo la denominazione della lingua di riferimento, un cognome, la raffigurazione di una bandiera, di una divisa riconducibile alla **Army** e altri emblemi ufficiali degli Stati Uniti, dei singoli Stati che ne fanno parte o di altre nazioni.

Non è inoltre tutelabile un marchio riportante emblemi propri di organizzazioni non governative (si pensi alla Croce Rossa), un marchio descrittivo di beni o servizi e una simbologia tanto simile ad altra già registrata da creare confusione nella mente del consumatore.

Infine, si ricorda che non è registrabile un marchio idoneo a trarre in inganno l'utente circa la provenienza geografica del prodotto (in tal senso l'esistenza dei c.d. **certification marks**, vedere *in seguito*).

FORME DI TUTELA DEL MARCHIO

Il proprietario di un marchio registrato che ritiene che il suo marchio sia stato violato può instaurare un'azione civile in un tribunale federale, organo competente in materia di marchi registrati presso lo USPTO.

Se il titolare del marchio è in grado di provare la violazione e prevale nel procedimento, i rimedi disponibili possono includere:

- Un provvedimento ingiuntivo del tribunale affinché il convenuto interrompa l'uso del marchio;
- un'ordinanza che richieda la distruzione o la confisca di articoli contraffatti;
- un risarcimento pecuniario, inclusi i profitti del convenuto, gli eventuali danni subiti dall'attore e le spese dell'azione; e
- un'ingiunzione che il convenuto, in alcuni casi, paghi le spese legali degli attori.

ITER D'ESAME

Dopo che la domanda è stata presentata, lo USPTO registra la data di deposito e inizia l'iter d'esame, sia formale sia sostanziale, per verificare la sussistenza dei requisiti sopra elencati.

Entro i 3 e i 6 mesi dal deposito, l'esaminatore dello USPTO (quasi sempre un profilo legale), c.d. examining attorney, si pronuncia sulla registrabilità o meno del marchio. Se il marchio non può essere oggetto di registrazione, verrà emessa una decisione di rigetto (c.d. **Office Action**) che evidenzierà gli elementi che hanno determinato tale esito.

Generalmente, le ragioni di un rifiuto riguardano le domande di registrazione di marchi considerati generici ovvero marchi che creano confusione con quelli già esistenti, oppure marchi descrittivi, geografici ed "immorali". In questo caso il richiedente dovrà fornire, entro 6 mesi dal ricevimento della decisione di rigetto, gli elementi richiesti dallo USPTO, altrimenti la domanda sarà considerata abbandonata.

Qualora le risposte adottate non siano considerate sufficientemente esaustive, il funzionario dello USPTO emetterà un provvedimento di rigetto definitivo. Il richiedente avrà, però, la possibilità di appellarsi davanti al **Trademark Trial and Appeal Board**, un tribunale amministrativo dello USPTO. Se la domanda non suscita obiezioni da parte dell'esaminatore oppure il richiedente ha provveduto a fornire tutti i chiarimenti richiesti, il funzionario dello USPTO

notificherà al richiedente un avviso indicante la data di pubblicazione nella **Official Gazette** di registrazione del marchio. La data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è determinante in caso di contestazione del marchio da parte di terzi che si considerano danneggiati dalla registrazione; infatti questi possono presentare un'opposizione (c.d. **Opposition Proceeding**) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, motivando il ricorso a tale procedura. Entro tre mesi dalla pubblicazione, lo USPTO provvede ad inviare al richiedente un certificato di registrazione.

Per le registrazioni che si basano sul principio dell'"**intent to use**" (filing basis 1(b)) lo USPTO provvede a notificare al richiedente un avviso (c.d. **Notice of Allowance**); entro 6 mesi, il richiedente è tenuto a provare l'uso del marchio (statement of use) in commercio per ottenere il certificato di registrazione. se il titolare non ha ancora iniziato ad utilizzare il marchio in commercio nel periodo di 6 mesi, è possibile chiedere un'estensione di altri 6 mesi, sino ad un massimo di 5 richieste.

L'efficacia di un marchio decorre dalla data di registrazione e ha durata di 10 anni, rinnovabile ogni volta per periodi di altri 10 anni. Il rinnovo deve essere richiesto durante l'ultimo anno del decennio di validità o entro i 6 mesi successivi alla scadenza del decennio, previo pagamento di una tassa supplementare. Infine, tra il quinto e il sesto anno dalla data di registrazione del marchio, il titolare deve depositare una dichiarazione di continuo uso del marchio in commercio, pena abbandono del marchio.

DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

La domanda può essere inoltrata *on-line*, inviata per posta o consegnata direttamente a mano. L'assistenza di un avvocato abilitato negli Stati Uniti è richiesta per chi non è domiciliato negli USA.

L'inoltro *on-line*, attraverso il **Trademark Application System** (TEAS), consente di ricevere immediatamente una conferma via e-mail dell'avvenuta ricezione della domanda da parte dello USPTO. Se invece si opta per l'invio per posta, sarà necessario richiedere telefonicamente l'apposita modulistica allo USPTO e successivamente indirizzare la domanda all'indirizzo:

COMMISSIONER FOR TRADEMARKS

P.O. Box 1451

Alexandria, VA 22313-1451

Quanto, infine, alla consegna a mano, deve sempre essere richiesta la modulistica; il deposito dovrà avvenire presso

il seguente indirizzo:

TRADEMARK ASSISTANCE SERVICE

James Madison Building 37 East Wing, Con- course Level

600 Dulany Street

Alexandria, VA 223148

QUANTO COSTA REGISTRARE IL MARCHIO

E' possibile ottenere informazioni sul costo di registrazione di un marchio consultando il seguente link:

<https://www.uspto.gov/trademarks/basics/how-much-does-it-cost>

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Prima di presentare una domanda di registrazione di un marchio, lo stesso USPTO suggerisce di effettuare una ricerca di anteriorità, preferibilmente tramite un legale, al fine di accertare se il marchio viola o è altrimenti in conflitto con un altro marchio già in uso negli Stati Uniti. Il modo più semplice e celere per procedere alla ricerca è la consultazione di un'apposita banca dati (TESS - **Trademark Electronic Search System**), messa a disposizione dallo USPTO, in cui sono reperibili le informazioni e le immagini dei marchi registrati a livello federale, o di quelli in fase di esame presso lo USPTO, ovvero le domande di registrazione che sono state abbandonate o rifiutate.

Per il richiedente italiano è certamente più semplice la procedura di Registrazione Internazionale, effettuabile direttamente dall'Italia, che consente di interagire con una sola Amministrazione Internazionale a Ginevra. Tuttavia, qualora fosse necessaria la registrazione diretta negli USA, l'interessato dovrà fornire i seguenti elementi allo USPTO, per mezzo di apposito modulo rinvenibile al sito web www.uspto.gov/teas/index.html. Ai fini della registrazione vengono richiesti:

- nome, indirizzo e nazionalità del richiedente (può trattarsi di una persona fisica o giuridica);
- nome, indirizzo a cui inviare la corrispondenza (ad esempio del legale a cui ci si è affidati);
- il disegno del marchio (un solo disegno rappresentante il marchio, di cui deve essere copia esatta);

la descrizione dei prodotti/servizi associati al marchio (l'identificazione dei beni o servizi deve essere chiara e precisa, in modo da non lasciare dubbi circa la tipologia o la qualità di essi);

- la raffigurazione del marchio stesso;
- un esemplare (specimen) del marchio (può trattarsi di un esemplare del materiale utilizzato per l'etichettatura oppure di una fotografia del bene etichettato, così come presente sul mercato);
- dichiarazione giurata (oath) circa la qualità di titolare del marchio in capo al richiedente e circa l'utilizzo attuale del marchio;
- il pagamento delle fees di registrazione e la descrizione degli elementi necessari a dimostrare il "current use", ossia l'uso in commercio del marchio o la volontà di utilizzarlo in futuro;
- la firma;
- la procura (power of attorney), obbligatoria se la domanda viene inoltrata tramite un legale o un mandatario;
- infine, qualora il richiedente non sia domiciliato negli Stati Uniti, è fortemente consigliata, sebbene non obbligatoria, la designazione di un rappresentante in loco, al quale recapitare le notifiche.

SECONDARY MEANING

I riferimenti geografici sono tutelabili come marchi solo se acquisiscono un "significato secondario".

Prima di assumere un "secondary meaning", è probabile che essi vengano percepiti dal pubblico come indicazione di provenienza piuttosto che fonte di distinzione da altri marchi.

Inoltre, a nessun produttore può essere accordato un monopolio sull'utilizzo di un'indicazione geografica, almeno finché gli utenti non inizino ad associarla inequivocabilmente a un'azienda, il che avviene grazie al significato secondario.

Nel caso in cui un riferimento geografico sia impiegato in senso arbitrario (vedi sopra),

il marchio è considerato in sé distintivo. Per individuare un marchio appartenente a questa categoria, occorre domandarsi:

- Se il marchio porta il nome del luogo ove il bene è prodotto;

- Se il marchio è idoneo a comunicare al consumatore che il prodotto proviene dall'area geografica indicata;

Se tale luogo è conosciuto per la produzione del bene in questione

La normativa statunitense in materia di marchi registrati (**U.S. Trademark Act**) prevede che nomi e segni geografici, che di per sé sono mere descrizioni geografiche non suscettibili di essere catalogate come marchi individuali o collettivi, a meno che non siano accompagnati da un tratto distintivo acquisito negli Stati Uniti possano essere registrati come certification mark.

Per **certification mark** si intende qualsiasi parola, nome, simbolo o accorgimento usato da uno o più soggetti diversi dal titolare del marchio per certificare un elemento o una caratteristica di un bene o di un servizio offerto dal soggetto. Sono previsti tre tipi di marchi di certificazione che usualmente indicano l'origine regionale o di altro tipo dei beni o dei servizi, i materiali usati, il modo di produzione, la qualità, l'accuratezza e altre caratteristiche.

Lo stesso marchio può essere usato per certificare più di una caratteristica di un bene o di un servizio in più di una categoria di certificazione: ad esempio, il modo di produzione, come anche la località geografica. Secondo la normativa statunitense sui marchi, i **certification mark** si distinguono da quelli commerciali o di fabbrica per due caratteristiche: la prima è che il titolare del **certification mark** non fa uso dello stesso; la seconda è che il marchio non serve a individuare la fonte commerciale o a distinguere i beni e i servizi di un soggetto da quelli di un altro. Ciò comporta che chiunque rientri negli standard di certificazione ha il diritto di usare il marchio. I **certification mark**, comunque, identificano una fonte in quanto attestano la natura e la qualità di un prodotto e la loro aderenza a standard ben definiti.

Essi non possono essere usati dal titolare in quanto questi non produce i beni, né è prestatore dei servizi a cui il marchio fa riferimento. Il marchio, pertanto, può essere usato soltanto da soggetti diversi dal titolare, con il permesso di quest'ultimo, a cui spetta il controllo che i beni e i servizi rispondano alle caratteristiche o ai requisiti che egli ha adottato o stabilito per il rilascio della certificazione.

Scopo del **certification mark** è di informare il compratore che i beni o i servizi dell'utente autorizzato del marchio rispondano a certe caratteristiche o garantiscano determinati standard o specificità. Il concetto che il marchio intende affermare, quando riferito a beni o servizi, è che questi sono stati esaminati, collaudati o ispezionati, o in qualche modo controllati dal titolare o dal certificante il quale non è il produttore del bene o dei servizi anche se ha elaborato i requisiti di certificazione. Gli Stati Uniti hanno rilevato che, in molti casi, l'autorità che esercita il controllo sull'uso di un termine geografico come **certification mark** è un ente statale o un ente che opera dietro autorizzazione statale.

Negli Stati Uniti esistono due tipi di marchi collettivi: (1) marchi collettivi o marchi di servizio collettivi e (2) marchi collettivi di associazione. La distinzione è rinvenibile in una pronuncia del **Trademark Trial and Appeal Board** (TTAB), il tribunale amministrativo dello USPTO: “Un marchio collettivo o un marchio di servizio collettivo è quello adottato da un gruppo organizzato (ad esempio associazione, sindacato, cooperativa, confraternita o gruppi simili) per l’uso esclusivo fattone dai soci i quali, a loro volta, usano il marchio per identificare i loro beni o servizi e distinguerli da quelli dei non soci. Il gruppo di per sé non vende prodotti né presta servizi sotto il marchio collettivo, ma può pubblicizzare o promuovere i beni venduti o i servizi offerti dai suoi soci avvalendosi del marchio”.

Un marchio collettivo di associazione è un marchio adottato al fine di indicare l’appartenenza ad un gruppo organizzato, ad esempio un sindacato, un’associazione o altro tipo di organizzazione. Né il gruppo né i suoi membri lo usano per identificare prodotti o servizi: la sola funzione del marchio è di indicare che la persona che lo usa appartiene al gruppo. I marchi collettivi e i marchi collettivi di servizio indicano la fonte commerciale di un prodotto o di un servizio secondo l’intendimento dei normali marchi commerciali e dei marchi di servizio, indicando però l’appartenenza a un gruppo piuttosto che a un soggetto particolare. Poiché tutti gli appartenenti al gruppo usano il marchio, il titolare dello stesso non è un membro, bensì il gruppo. Esempio di un gruppo organizzato è una cooperativa di commercianti di prodotti agricoli: la cooperativa non vende prodotti propri né fornisce servizi, bensì commercializza i prodotti dei soci. Il gruppo può fare pubblicità o svolgere programmi promozionali avvalendosi del marchio per diffonderlo e in supporto dell’attività dei soci, ma ciò costituisce un mero uso informativo o pubblicitario del marchio.

Come si è avuto modo di accennare, un marchio commerciale in uso è suscettibile di tutela giuridica a livello federale contro l’utilizzo improprio che altri ne possano fare a prescindere dalla sua registrazione nei pubblici registri.

Tuttavia, è utile portare all’attenzione del lettore i vantaggi che la registrazione formale del marchio offre.

Innanzitutto, la registrazione di un marchio garantisce la conoscibilità per chiunque altro volesse farne uso: in tal modo, per chiunque lo utilizzi, si presumerà la malafede, essendo così più semplice e sicuro ottenere tutela giudiziale. La registrazione sul Principal Register, inoltre, consente il titolare del diritto di mostrare il simbolo ® oppure la scritta “**Registered in the U.S. Patent and Trademark Office**” o “**Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.**”. L’assenza di tali simboli/espressioni sui prodotti o sugli involucri di essi priva il titolare della possibilità di vedere riparati i danni derivanti da infringement.

In ultimo, la registrazione conferisce al titolare il potere di chiedere al **Bureau of Customs** di fermare l’importazione dei prodotti sui quali sia presente il marchio contraffatto.

Negli Stati Uniti è possibile ottenere due tipi di registrazione di un marchio: a livello statale e federale, in relazione all'estensione territoriale dei diritti che si intendono far valere sul marchio.

La registrazione statale di un marchio conferisce al richiedente il diritto di usare quel marchio entro il limite territoriale di un singolo Stato; tale registrazione non può interferire con un marchio depositato a livello federale. Ad esempio, nello Stato di New York, si può presentare domanda al **New York Secretary of States Office**, come previsto dal **New York General Business Law § 360 B-C**. In questo caso, la richiesta deve contenere informazioni riguardanti i prodotti o servizi sui quali o in connessione ai quali il marchio viene utilizzato, la data del primo uso di tale marchio, e deve essere accompagnata da tre campioni (**specimens**). Il vantaggio di una registrazione statale è riscontrabile nel minor costo della procedura e nella concessione più veloce del diritto.

La registrazione federale è prevista qualora l'uso del marchio riguardi il commercio interstate o internazionale dei prodotti da esso rappresentati. La fonte normativa che regola sia la registrazione federale sia i rimedi a eventuali violazioni di marchi regolarmente registrati presso lo USPTO è il **Lanham Act**.

Presso lo USPTO sono depositati sia il **Principal Register** sia il **Supplemental Register** dei marchi.

Il registro principale contiene marchi che indicano in modo unico e inconfondibile la fonte dei beni e servizi da essi rappresentati; nel registro supplementare, invece, sono iscritti marchi che, benché potenzialmente idonei a indicare una fonte commerciale di provenienza, non hanno ancora assolto a tale compito.

Si pensi al marchio STICKY STUFF (il bene che rappresenta è la colla): esso non può essere iscritto nel registro principale (a meno che non acquisisca un **secondary meaning**), ma ben può essere registrato nel registro supplementare.

L'iscrizione nel registro principale conferisce notevoli vantaggi tra cui, ad esempio, adire il **Bureau of Customs** per fermare l'importazione di beni recanti marchi contraffatti.

Un marchio attualmente iscritto nel registro supplementare può in un secondo momento apparire nel registro principale, mediante apposita richiesta, generalmente dopo un periodo minimo di cinque anni di utilizzo continuo.

IL SISTEMA DI MADRID

Il Protocollo di Madrid (entrato in vigore negli Stati Uniti nel novembre 2003) è un trattato internazionale che consente al titolare di un marchio la tutela dello stesso in ognuno dei 107 Paesi aderenti.

A tal fine, il titolare di un marchio deve aver ottenuto la registrazione presso lo USPTO o, quanto meno, aver avanzato la relativa richiesta; inoltre, lo stesso deve essere di nazionalità statunitense, avere domicilio negli Stati Uniti o ivi avere stabilito il proprio centro d'affari.

I requisiti per la registrazione internazionale di un marchio statunitense sono:

- registrazione negli Stati Uniti o almeno richiesta pendente presso lo USPTO;
- il marchio stesso e le generalità del titolare;
- le rivendicazioni degli aspetti grafici del marchio, quale il colore;
- spiegazione delle peculiarità del marchio (ossia se si tratta di disegno tridimensionale, di un suono, di un collective o certification mark);
- indicazione dei beni o servizi che il marchio rappresenta;
- indicazione delle Parti coinvolte nella registrazione (è sufficiente l'indicazione dei Paesi in cui si intende registrare il marchio);
- evidenza di pagamento delle tasse di registrazione internazionale;
- un'autocertificazione attestante la titolarità del richiedente di effettuare l'operazione;
- un indirizzo e-mail ove recapitare le notifiche.

Una volta accertata la corrispondenza tra le suddette informazioni e quelle contenute nella registrazione o nella domanda di registrazione USA, lo USPTO inoltra la richiesta all'International Bureau, che controlla la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal protocollo di Madrid e, in caso di esito positivo, procede alla registrazione del marchio e alla sua pubblicazione sulla WIPO Gazette of International Marks ("WIPO Gazette").

Ora, ogni ufficio deputato dei Paesi in cui si intende rendere effettiva la registrazione esamina la richiesta, al fine

di verificarne la correttezza formale e sostanziale, potendo entro un termine di 18 mesi rifiutare la registrazione e notificare le motivazioni del rifiuto all'**International Bureau**.

La durata della registrazione, così come per quella nazionale, è di 10 anni, rinnovabili previo pagamento delle relative **fees** all'**International Bureau**.

La registrazione in base al Protocollo di Madrid presenta notevoli vantaggi per il titolare del marchio:

- l'ottenimento degli stessi effetti che si otterrebbero presentando le domande in ciascun Paese designato;
- la procedura è veloce (si è visto che l'**International Bureau** ha 12 o 18 mesi, a seconda del paese membro, a disposizione per rifiutare la registrazione, in caso contrario deve concederla);
- ci si avvale di un sistema centralizzato per il deposito dei documenti, con notevole semplificazione degli oneri burocratici;
- non è necessario omologare i documenti;
- per effettuare eventuali modifiche alle registrazioni in ciascun Paese designato è necessaria una sola procedura, con pagamento di un'unica tassa.

PERDITA DEI DIRITTI DI UN MARCHIO:

- Perdita per non-uso: i diritti relativi al marchio possono estinguersi per abbandono (ossia per non-uso). Quando un marchio è abbandonato torna e essere di dominio pubblico, in modo tale che un altro soggetto possa appropriarsene.
- Perdita per azioni del titolare: i diritti di marchio possono altresì estinguersi per atti del titolare, tra i quali un trasferimento di titolarità dei diritti non correttamente effettuato, mancato mantenimento di un alto standard di qualità dei prodotti venduti con quel marchio o ancora modifica del marchio stesso.
- Genericità: infine, quando il marchio diviene generico, il relativo diritto viene meno.

La "genericità" sopravviene quando un marchio, che precedentemente presentava i requisiti per la sua tutela, risulta comune o scontato per i prodotti che rappresenta.

Si pensi a marchi quali “Thermos” o “Aspirin”: una volta essi erano veri e propri marchi commerciali, eppure oggi vi ci si riferisce come semplici beni, che possono avere diversa fonte commerciale.

TRASFERIMENTO DEL MARCHIO

Così come per il brevetto, anche il marchio può essere oggetto di cessione (assignment) o può essere concesso in licenza (license), non solo quando sia stato registrato ma anche nella pendenza della procedura per la sua registrazione, dal momento del deposito della domanda.

Il proprietario del marchio, inoltre, può anche consentire un determinato utilizzo del marchio da parte di un altro soggetto (consent to use) oppure cedere parzialmente i diritti connessi al marchio stesso.

MODALITÀ CONTRATTUALI PER EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DEL MARCHIO

Perché possa essere ceduto, il marchio deve esistere e deve essere effettivamente in uso in relazione ad una determinata attività commerciale: se il marchio non è in uso, infatti, vengono meno i presupposti per la cessione.

In base al Lanham Act § 10, 15 U.S.C.A. § 1060 (a)(1), se è stata fatta una domanda di registrazione del marchio basata sull’“intent to use”, il titolare del marchio non può cederlo se non dopo aver dimostrato di aver effettivamente iniziato ad utilizzarlo, depositando un “amendment to allege use” in base a quanto stabilito dal Lanham Act 15 U.S.C. §1051(d).

Sebbene ai fini della validità della cessione del marchio non sia necessario che la cessione sia documentata per iscritto, si raccomanda di utilizzare la forma scritta, in quanto in tal modo è più agevole procedere alla registrazione presso lo USPTO dell’avvenuta cessione.

I vantaggi dell’iscrizione della cessione sono i seguenti:

- il cessionario è tutelato contro eventuali successive cessioni del medesimo marchio ad altri soggetti;
- l’adempimento dei successivi depositi risulta più semplice.

La registrazione, per la quale si richiede il pagamento di un’apposita tassa, può essere effettuata online sul sito dello

USPTO: [http:// etas.uspto.gov/ etas/guidelines.jsp](http://etas.uspto.gov/etas/guidelines.jsp), mentre i documenti che devono essere spediti possono essere inviati al seguente indirizzo:

DIRECTOR OF THE US PATENT AND TRADEMARK OFFICE

PO Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

Se il cessionario non è domiciliato negli Stati Uniti, deve nominare un proprio rappresentante in loco. Per quanto riguarda la seconda opzione, ossia la licenza di sfruttamento del marchio, una volta conseguita l'avente diritto ha la possibilità di utilizzare il marchio per un determinato periodo di tempo, senza acquistarne la titolarità definitiva. La possibilità di concedere in licenza il marchio è riconosciuta negli Stati Uniti a condizione che il titolare del marchio controlli la qualità dei beni e dei servizi offerti dal licenziatario il quale può sub-licenziare il marchio solo se ciò sia espressamente previsto dal contratto di licenza.

ITALIAN SOUNDING

Una spinosa (e oramai storica) questione tra USA e UE riguarda il cosiddetto "Italian Sounding". Trattasi, cioè, di quel fenomeno di contraffazione imitativa che negli Stati Uniti colpisce i prodotti italiani del comparto agro-alimentare, ancorché protetti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine secondo la normativa UE. Il problema non riguarda, però, soltanto le evocazioni imitative dei prodotti italiani, che danno luogo sovente a una distorsione del mercato, ma anche una sostanziale differenza nella classificazione del medesimo prodotto: così alcuni prodotti italiani, noti in quanto espressione del legame tra tipicità, territorio e processo di lavorazione, negli Stati Uniti sono definiti "generic" o "semi-generic".

Inoltre, proprio il non riconoscimento di alcune peculiarità esclusive del prodotto, che ne costituiscono la componente di valore, contribuisce alla diminuzione del valore stesso del prodotto sul mercato.

Gli Stati Uniti, anche nei contesti internazionali, come i negoziati del Doha Round, si oppongono alle richieste europee in tema di indicazioni geografiche e al concetto stesso di indicazioni geografiche protette, perché considerato contrastante con il loro sistema dei trademarks. È da evidenziare, inoltre, che la normativa statunitense sul trademark si basa sul principio del "first to use", ai fini della rivendicazione della titolarità del marchio, e non sul principio del "first to file".

In altre parole, l'uso dimostrato del marchio comporta di per sé l'acquisizione della titolarità del diritto, impedendo possibili registrazioni successive di marchi aventi carattere simile e pertanto in grado di generare confusione per il consumatore americano.

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Il sistema delle denominazioni di indicazione geografica in uso negli USA si avvale della struttura amministrativa operante per i marchi, ed offre la possibilità a chiunque ne abbia interesse di opporsi o cancellare una registrazione di indicazione geografica, qualora si ritenga danneggiato da tale registrazione o dall'uso continuato della stessa. Lo USPTO, infatti, esamina sia le domande intese a ottenere la registrazione di un marchio sia quelle per la registrazione di un'indicazione geografica.

Gli Stati Uniti non tutelano espressioni o segni di origine geografica ritenuti generici per l'indicazione di beni o di servizi. Un'espressione o un segno è "generico" quando il suo uso sia talmente diffuso da indurre il consumatore a considerarlo come una categoria che comprende tutti i beni o i servizi dello stesso tipo, piuttosto che una designazione di origine geografica: ad esempio, la parola "mela" non può essere protetta come il marchio di una certa qualità di mele perché è il nome generico del frutto stesso. Le indicazioni generiche non godono di protezione negli Stati Uniti, né in altri Paesi per il semplice fatto che si ritiene impossibile, attraverso esse, identificare una data fonte commerciale; quando una designazione di origine geografica diviene generica può essere utilizzata da qualsiasi produttore per identificare i propri beni o servizi.

IL DIRITTO D'AUTORE NEGLI USA

IL DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore (**copyright**) è un diritto federale che consente all'autore o agli autori di opere, che si distinguono per l'originalità della loro realizzazione, siano esse opere letterarie, musicali, drammatiche o artistiche, di escludere altri dalla loro riproduzione, adattamento, distribuzione, rappresentazione o esibizione. La tutela di tale diritto riguarda ogni mezzo di espressione attraverso cui le opere possano essere percepite, riprodotte o comunicate, sia direttamente sia per mezzo di dispositivi meccanici.

È importante precisare che il **copyright** tutela la forma creativa dell'espressione, ma non l'idea espressa, la procedura seguita, il processo creativo, il metodo, il sistema, la scoperta, il nome, lo slogan o il titolo dell'opera.

La pre-registrazione di un'opera, che deve essere tenuta ben distinta dalla registrazione rispetto alla quale svolge una funzione diversa, consente all'autore di agire in giudizio per far valere anche le violazioni che si siano verificate prima della registrazione dell'opera che si intende tutelare. Affinché l'autore possa avvalersi dei vantaggi della pre-registrazione è necessario che l'opera, una volta pubblicata, sia anche registrata.

Così come ben spiegato al sito web [www.copyright.gov/prereg/help.html #help15](http://www.copyright.gov/prereg/help.html#help15), la pre-registrazione di un'opera è possibile al ricorrere di queste condizioni:

- l'opera non sia ancora stata pubblicata;
- sia stata almeno iniziata la creazione dell'opera;
- l'opera sia destinata alla distribuzione commerciale;
- si tratti di un film, di un'opera musicale, di una registrazione sonora, di un programma informatico, di un libro o di una fotografia pubblicitaria.

La tassa che deve accompagnare la domanda di pre-registrazione (attualmente di \$ 140.00)

non è rimborsabile, nemmeno nell'eventualità che l'autore decida in un secondo momento di non procedere alla registrazione. Si tenga presente, infine, che il semplice fatto che un'opera venga pre-registrata non implica, necessariamente, che il Copyright Office consenta la successiva registrazione, essendo questa subordinata a un controllo più approfondito circa la sussistenza dei requisiti.

COSA È REGISTRABILE

Innanzitutto, occorre specificare che non è necessario alcun deposito per ottenere la protezione di un'opera in quanto il **copyright** viene assicurato automaticamente nel momento in cui l'opera viene creata ossia fissata per la prima volta in un esemplare o registrata su supporto sonoro.

Ciò nonostante, è spesso consigliabile registrare presso il **Copyright Office di Washington** (vedi sotto) le opere originali al fine di acquisire una prova che l'opera stessa è stata creata in una certa data ed ottenere un certificato di deposito.

Il **Copyright Act** del 1976 individua le categorie di opere originarie d'autore suscettibili di tutela. Esse sono:

- Opere letterarie, inclusi i software;
- Opere musicali, inclusi i testi;
- Opere drammatiche, incluse le musiche;
- Opere coreografiche o pantomime;
- Opere pittoriche, grafiche e scultoree;
- Opere cinematografiche ed altre opere audiovisive;
- RegISTRAZIONI sonore;
- Opere architettoniche.

Sono inoltre tutelate le c.d. "opere composte" (**compilations**), le "opere collettive" (**collective works**) e le "opere derivate" (**derivative works**).

Le compilations sono elaborati creati dall'unione di diverse categorie di opere (si pensi a brani musicali, composti da testi e musica), mentre i collective works sono opere scritte mediante l'unione di lavori o frammenti di lavori di autori diversi, riuniti per uno scopo determinato, educativo o scientifico.

A differenza delle opere composte, le opere collettive hanno un coordinatore che coordina il lavoro delle diverse parti dell'opera (esempi sono riviste, giornali ed enciclopedie).

Infine, le opere derivate sono create partendo da una o più opere già esistenti (e pertanto già tutelate da **copyright**),

ad esempio traduzioni e arrangiamenti musicali. Nonostante al fine della tutelabilità del diritto d'autore sia richiesto solo un minimo di creatività e originalità, talune opere non sono idonee a ottenerla in quanto non sufficientemente originali: si pensi allo slogan della ditta PEPSI "You got the right one, uh-huh".

Al contrario, frasi e informazioni contenute in un test attitudinale sono proteggibili, anche se si tratta di frasi corte, semplici e prive di nomi, titoli o slogan.

Anche i caratteri di scrittura non sono tutelabili, così come una lista di ingredienti per una ricetta e un formulario in bianco da riempire con generalità personali (a meno che non ne venga dimostrata la funzione informativa o particolarmente innovativa).

Ancora, i fatti storici e la loro interpretazione non sono tutelabili, in quanto ognuno ha il diritto di disporne liberamente.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

La procedura per la registrazione è facilmente effettuabile inoltrando la domanda di registrazione allo **US Copyright Office**, utilizzando

la relativa modulistica disponibile all'indirizzo

<http://copyright.gov/forms/>.

Una domanda di registrazione deve essere corredata, oltre che dalla copia del lavoro da proteggere, dal pagamento delle tasse di deposito, il cui importo è sempre consultabile sul sito web dello **US Copyright Office** all'indirizzo <http://copyright.gov/docs/fees.html>.

L'iter procedurale per ottenere un certificato

di registrazione varia dai 6 ai 12 mesi, e garantisce l'identità dell'autore e del titolare del diritto.

DURATA DELLA TUTELA CONCESSA A UN'OPERA

La durata della tutela dipende da diversi fattori e varia considerevolmente a seconda di dove e di quando si sia provveduto a pubblicare l'opera per la prima volta o dalla data di registrazione.

La materia è complessa, pertanto provvediamo a suddividere le diverse ipotesi:

La disposizione generale prevede che, per i lavori creati dal 1° gennaio 1978 in poi, la tutela duri fino a 70 anni dopo la morte dell'autore o degli autori; tuttavia, qualora si tratti di un'opera creata nel corso di un rapporto di lavoro (si parla in questo caso di **"work made for hire"**), l'autore sia anonimo o ancora l'opera rechi uno pseudonimo dell'autore, la durata è di 95 anni dalla pubblicazione, oppure di 120 anni dalla creazione, a seconda della data che risulti essere più breve.

- Un lavoro creato, ma non pubblicato o registrato prima del 1° gennaio 1978 è tutelato per tutta la vita dell'autore (o degli autori), e fino a 70 anni successivi alla morte dello stesso.
- Se l'opera è stata pubblicata prima della fine del 2002, il diritto sarà tutelato fino al 2047, anche laddove la durata composta dalla vita dell'autore più i 70 anni dalla sua morte terminasse prima di tale anno;
- Per le opere pubblicate tra il 1964 e il 1977, il diritto d'autore è automaticamente rinnovato per un totale di 95 anni, anche senza che il titolare ne abbia fatto richiesta.
- Un lavoro pubblicato tra il 1923 e il 1964 è coperto dal diritto d'autore laddove il titolare del diritto si sia preoccupato di rinnovarlo prima della decorrenza del vecchio termine, vale dire a dire prima che siano trascorsi 28 anni dalla data iniziale di concessione del diritto.
- Un lavoro che sia stato pubblicato o reso noto prima del 1923 si ritiene sia di dominio pubblico, e pertanto non più tutelabile.

Maggiori informazioni sulla durata della tutela del diritto d'autore su un'opera sono reperibili al seguente sito: <http://www.copyright.gov/title17/92chap3.pdf>.

ITER DI REGISTRAZIONE

Prima di presentare una domanda di registrazione, è consigliabile che il richiedente effettui una ricerca presso i **Copyright Office Records**. Lo stesso ufficio può effettuare la ricerca su richiesta del richiedente previo pagamento di una fee.

Il richiedente può inoltrare la domanda allo **U.S. Copyright Office (www.copyright.gov/)** per posta oppure in via telematica, pagando la tassa di deposito non rimborsabile e allegando una copia dell'opera, non restituibile.

Dopo che la domanda è stata presentata, lo **U.S. Copyright Office** invia ai richiedenti che hanno inoltrato la domanda on-line una conferma di avvenuta ricezione.

Lo **U.S. Copyright Office** contatta via e-mail, telefonicamente o per posta il richiedente qualora fossero necessarie ulteriori informazioni. La registrazione diviene effettiva alla data in cui lo

U.S. Copyright Office riceve tutti i documenti richiesti.

L'apposizione del simbolo ©, con indicazione dell'anno della prima pubblicazione, non è obbligatoria ma fortemente consigliata per informare terzi che l'opera è oggetto di tutela. Per i lavori creati a partire dal 1° gennaio 1978 in poi, la tutela dura per tutta la vita dell'autore fino a 70 anni dalla sua morte.

DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

La durata media dell'iter di registrazione è di quasi 4 mesi dalla data di deposito della domanda.

COSTI PER LA REGISTRAZIONE

Poiché le tariffe stabilite dallo **US Copyright Office** sono soggette a costanti cambiamenti, si rimanda al sito web dell'ente, che è sempre aggiornato <http://copyright.gov/forms/>.

TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore può essere oggetto di trasferimento, sia totale sia parziale (**transfer**). Affinché tale trasferimento sia valido, la legge richiede un atto scritto, sottoscritto dal proprietario o da un suo rappresentante munito di procura.

Il diritto d'autore può inoltre essere concesso in licenza in via non esclusiva (**non-exclusive license**), ma in tal caso non è indispensabile la forma scritta, essendo sufficiente un accordo orale o per fatti concludenti.

A differenza del trasferimento, che implica un passaggio di titolarità del diritto d'autore a favore di un solo soggetto, la **non-exclusive license** costituisce solo un'autorizzazione a sfruttare il diritto.

Ne consegue che mentre il proprietario del diritto resta libero di concedere in via non esclusiva il medesimo diritto anche ad altri soggetti, ovvero di sfruttarlo lui stesso, il licenziatario non può sub licenziare il diritto senza previa autorizzazione del proprietario. Ulteriore differenza riguarda la legittimazione ad agire in giudizio in ipotesi di violazione: a seguito di un trasferimento il nuovo titolare del diritto è legittimato a promuovere le azioni giudiziarie a tutela del diritto per eventuali violazioni verificatesi successivamente al trasferimento, mentre il licenziatario in via non esclusiva non è legittimato a promuovere tali azioni.

Sebbene non obbligatorio, è fortemente raccomandabile la registrazione di ogni atto di trasferimento relativo ad un diritto d'autore presso il **Copyright Office**, al fine di dare pubblicità all'operazione.



www.ice.it

Italian Trade Agency 

@ITAttradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 