



INVESTIRE NEGLI USA

TUTELA DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE - MARCHI E BREVETTI

Ottobre 2017

Agenzia ICE NewYork

SOMMARIO DEI CONTENUTI

Gli imprenditori che intendano svolgere il proprio business negli Stati Uniti devono accingersi a **conoscere la normativa** di base che riguarda il diritto sulla proprietà intellettuale e ciò allo scopo di proteggere le loro creazioni ed idee da comportamenti ingiusti ed anticompetitivi che potrebbero essere realizzati da parte delle altre imprese presenti all'interno del mercato. La tutela della **proprietà intellettuale** rappresenta uno dei capisaldi del sistema commerciale e si manifesta nell'ordinamento statunitense mediante un sistema (al cui verifce è posto lo USPTO ovvero lo *United States Patent and Trademark Office*) che si occupa di tutelare i segni distintivi, elementi essenziali attraverso i quali un'impresa opera all'interno del contesto economico, garantendole l'**utilizzazione esclusiva**, allo scopo di essere riconosciuta all'interno del mercato dagli altri operatori economici. Per le ragioni appena descritte è indispensabile sottoprre a registrazione il proprio marchio o il proprio brevetto o il diritto d'auore. Come noto, inoltre, essi sono anche suscettibili di sfruttamento economico da parte del loro titolare.

Il **brevetto** consiste nella concessione da parte del Governo degli Stati Uniti, per il tramite dello USPTO, di un diritto in esclusiva e serve quindi ad escludere terzi dal fare, utilizzare, offrire sul mercato, vendere, o importare una 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.

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.

Il **trademark** consiste in una parola, un nome, un simbolo, un logo, o una combinazione di questi, volti ad identificare l'origine dei prodotti di un individuo o di una azienda, distinguendoli dagli altri. Il service mark, invece, identifica la fonte di un servizio.

Introduzione

Nell'area della proprietà intellettuale (IP) è possibile distinguere tra la disciplina dei marchi (*trademarks*), dei brevetti (*patents*) e del diritto d'autore (*copyrights*).

La legge sulla IP disciplina la venuta in esistenza del diritto, la tutela, il diritto dell'inventore ad usare e sfruttare in via esclusiva l'invenzione o l'opera, il diritto a trasferire e concedere in licenza il diritto sull'invenzione o sull'opera.

1.1. Marchi (*Trademarks*)

La normativa statunitense sui marchi d'impresa si dividono in due ambiti: i *trademarks* e i *service marks*.

- ✓ il *trademark* consiste in una parola, un nome, un simbolo, un logo, o una combinazione di questi, volti ad identificare l'origine dei prodotti di un individuo o di una azienda, distinguendoli dagli altri;
- ✓ il *service mark*, invece, identifica la fonte di un servizio.

I diritti inerenti ad un marchio hanno durata illimitata: l'efficacia di un marchio decorre dalla data di registrazione e ha durata di 10 anni, rinnovabili 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. Per ottenere tutela, un marchio deve essere in grado di distinguere determinati beni o servizi da quelli attribuibili ad altri soggetti. Esso, inoltre, deve essere "distintivo" (ossia peculiare).

Il diritto al marchio può estinguersi per non-uso (quando abbandonato, il marchio torna ad essere di dominio pubblico), per azioni del titolare (ad esempio, nel caso di trasferimento della titolarità non correttamente effettuato) o ancora per genericità, la quale sopravviene quando un marchio, che precedentemente presentava i requisiti per la sua tutela, risulta comune. La registrazione del marchio presso lo *U.S. Patent and Trademark Office* (USPTO) inizia con una ricerca sulla unicità e distintività del marchio da registrare di anteriorità fatta da un avvocato 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 ovvero le domande di registrazione che sono state abbandonate o rifiutate.

Ai fini della registrazione, sarà necessario fornire:

1. nome, indirizzo e nazionalità del richiedente (può trattarsi di una persona fisica o giuridica);
2. nome, indirizzo a cui inviare la corrispondenza (ad esempio del legale a cui ci si è affidati);
3. il disegno del marchio (un solo disegno rappresentante il marchio);
4. la descrizione dei prodotti/servizi associati al marchio (l'identificazione dei beni o servizi, in modo da non lasciare dubbi circa la tipologia o la qualità di essi);
5. la raffigurazione del marchio stesso;
6. 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);
7. dichiarazione giurata (*oath*) circa la qualità di titolare del marchio in capo al richiedente e circa l'utilizzo attuale del marchio;
8. 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;
9. la firma;
10. la procura (*power of attorney*), obbligatoria se la domanda viene inoltrata tramite un legale o un mandatario.
11. 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.

La domanda può essere inoltrata *on-line*, inviata per posta o consegnata direttamente a mano.

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 invio tramite 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 e il deposito dovrà avvenire presso il seguente indirizzo:

TRADEMARK ASSISTANCE SERVICE

James Madison Building 37 East Wing, Concourse Level,

600 Dulany Street

Alexandria, VA 223148.

Dopo la presentazione della domanda, lo USPTO registra la data di deposito ed inizia l'*iter* d'esame, sia formale che sostanziale, per verificare la sussistenza dei requisiti sopra elencati. Entro quattro mesi dal deposito, l'esaminatore dello USPTO (*l'examing attorney*) si pronuncia sulla registrabilità o meno del marchio. Se il marchio non può essere oggetto di registrazione, la domanda iniziale verrà rigettata con l'indicazione delle motivazioni. Generalmente, possono essere rigettati i marchi considerati generici, ovvero i marchi che creano confusione con quelli già esistenti, oppure i 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. Se le risposte offerte non sono considerate esaustive, *l'examing attorney* emetterà un provvedimento di rigetto definitivo. Il richiedente avrà, però, la possibilità di appellarsi davanti al *Trademark Trial and Appeal Board*, tribunale amministrativo dello USPTO.

Se, invece, la domanda di registrazione non suscita obiezioni, *l'examing attorney* 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. Costoro potrebbero presentare opposizione (c.d. *Opposition Proceeding*) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, motivando il proprio ricorso. 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*", lo USPTO provvede a notificare al richiedente un avviso (c.d. *Notice of Allowance*) ed entro 6 mesi quest'ultimo è tenuto a provare l'uso del marchio in commercio per ottenere il certificato di registrazione.

1.2. Brevetti (*Patents*)

Il *patent* consiste nella concessione da parte del Governo degli Stati Uniti, per il tramite dello USPTO, di un diritto in esclusiva ad escludere terzi dal fare, utilizzare, offrire sul mercato, vendere, o importare una 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.

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 anche i suoi aspetti strutturali o funzionali);
- ✓ il *plant patent* concede una tutela specifica all'invenzione o alla scoperta e riproduzione, in maniera asessuata, di una nuova e distinta varietà di seme o di pianta.

L'invenzione deve essere "utile, nuova e non ovvia". Con utile si intende che l'invenzione 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:

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

Un'invenzione è "ovvia", e di conseguenza non è 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:
- ✓ lo scopo ed il contenuto dello stato dell'arte fino a quel momento;
- ✓ spiegare la differenza tra lo stato dell'arte e la propria invenzione;
- ✓ 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.

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.

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.

L'esaminatore valuta la domanda nei suoi aspetti tecnici, verificando che i requisiti di legge siano soddisfatti (i 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, l'esaminatore pubblicherà i risultati.

Laddove l'esame abbia esito positivo, 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.

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 presentata 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.

1.3. Diritti d'autore (*Copyrights*)

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.

Cosa si intende per pre-registrazione

La preregistrazione 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. Affinchè 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, 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 (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.

Cos'è registrabile come copyright?

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 un 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'altre 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.

Quali documenti devono essere prodotti 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.

Quanto dura la tutela concessa a un'opera?

La durata della tutela dipende da diversi fattori e varia considerevolmente a seconda di dove e 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 dura 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 10 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;

A proposito...

Nonostante per la tutelabilità del diritto d'autore sia richiesto solo un minimo di creatività ed originalità, talune opere non sono idonee ad ottenere in quanto non sufficientemente originali: si pensi allo slogan della 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 ed un formulario in bianco da riempire con generalità personali (salvo 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 disporre liberamente.

- ✓ 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 a dire prima che siano trascorsi 28 anni dalla data iniziale di concessione del diritto;
- ✓ un lavoro che sia stato pubblicato 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>.

Sintesi del percorso per la 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 **US 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 **US 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 tutta la vita dell'autore fino a 70 anni dalla sua morte.

Quali sono i costi della registrazione?

Poichè 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/>.

Quali sono le modalità contrattuali più comuni per concedere ad altri il proprio diritto?

Il diritto d'autore può essere oggetto di trasferimento, sia totale sia parziale (*transfer*). Affinchè 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 esclusiva license costituisce solo un'autorizzazione a sfruttare il diritto.

Ne consegue che mentre il proprietario del diritto resta libero di concedere in via esclusiva il medesimo diritto anche ad altri soggetti, ovvero di sfruttarlo lui stesso, il licenziatario non può sublicenziare 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.

Fonte

- Copyright <https://www.copyright.gov/>
- U.S. Patent and Trademark Office <https://www.uspto.gov/>
- Marchi e brevetti: <https://www.uspto.gov/trademark>