



Progetto finanziato a valere sul Fondo di Perequazione intercamerale 2007-2008

“Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI”

La tutela della proprietà intellettuale STATI UNITI

Disclaimer

La presente scheda informativa, aggiornata a marzo 2011, illustra sinteticamente le tematiche generali della tutela della proprietà intellettuale e industriale negli Stati Uniti. Per ogni esigenza aziendale, vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di acquisire, in aggiunta alle informazioni contenute in questa scheda, i servizi offerti dalla rete Lombardiapoint (www.lombardiapoint.it) o comunque di acquisire altro parere qualificato. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio del contenuto della presente scheda informativa e da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere pertanto imputata a Unioncamere o agli estensori della scheda stessa.

La tutela della proprietà intellettuale, Stati Uniti

1. Panoramica sulla normativa nazionale americana
2. Gli accordi internazionali in materia di marchi e brevetti
3. Cenni su altri diritti di proprietà intellettuale: la registrazione dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche
4. Le azioni giudiziarie a tutela dei diritti di marchio e brevetto
5. Informazioni pratiche: la registrazione dei marchi e dei brevetti negli Stati Uniti (uffici preposti, tempi e modalità, contatti utili, etc.)

1. Panoramica sulla normativa nazionale americana

La Costituzione degli Stati Uniti prevede la protezione di brevetti e copyright. La "*Commerce Clause of the Constitution*" protegge i brevetti, i marchi e i marchi di servizio. Le leggi sui brevetti, marchi e copyright sono:

• Leggi sui Brevetti:

- 35 U.S.C. §§ 100–105 brevetti sulle invenzioni;
- 35 U.S.C. §§ 111–122 domanda per un brevetto;
- 35 U.S.C. §§ 131–135 esame delle domande di brevetto;
- 35 U.S.C. §§ 141–146 riesame delle decisioni prese dell'ufficio Patent and Trademark;
- 35 U.S.C. §§ 151–157 emissione di un brevetto;
- 35 U.S.C. §§ 161–164 brevetto di pianta;
- 35 U.S.C. §§ 171–173 brevetto di design;
- 35 U.S.C. §§ 181–188 segretezza di invenzioni presentate in altri Paesi;
- 35 U.S.C. §§ 200–212 diritti su brevetti/invenzioni presentate con l'assistenza del governo federale ;
- 35 U.S.C. §§ 251–256 modifiche e correzioni di brevetti;
- 35 U.S.C. §§ 261–262 & 267 proprietà' e cessione di brevetti e interessi del Governo americano nei brevetti;
- 35 U.S.C. §§ 271–273 truffa sui brevetti;
- 35 U.S.C. §§ 281–297 rimedi contro la contraffazione dei brevetti e altre azioni;

- 35 U.S.C. §§ 301–307 relativa alla precedente citazione all'ufficio Patent and Trademark e *ex parte* riesami nazionale dei brevetti;
- 35 U.S.C. §§ 311–318 procedura alternativa di riesame *inter partes*; e
- 35 U.S.C. §§ 351–376 Patent Cooperation Treaty.
- **Leggi sui Marchi (conosciuta anche come il Lanham Act):**
 - 15 U.S.C. §§ 1051–1072 registrazione su Principal Register
 - 15 U.S.C. §§ 1091–1096 registrazione sul Supplemental Register
 - 15 U.S.C. §§ 1111–1129 provvedimenti generali sulla legge per i marchi;
 - 15 U.S.C. § 1141 Protocollo di Madrid;
- **Leggi sul Copyright:**
 - 17 U.S.C. §§ 101–122 problemi di materia di attribuzioni del copyright;
 - 17 U.S.C. §§ 201–205 proprietà e trasferimenti del copyright;
 - 17 U.S.C. §§ 301–305 durata del copyright;
 - 17 U.S.C. §§ 401–412 notifica del copyright, deposito dei diritti e registrazione;
 - 17 U.S.C. §§ 501–513 contraffazione dei copyright e rimedi;
 - 17 U.S.C. §§ 601–603 importazione e esportazione di lavori con copyright;
 - 17 U.S.C. §§ 701–710 ufficio del copyright, esempio: le responsabilità;
 - 17 U.S.C. §§ 801–805 commissione d'arbitrato dei diritti ;
 - 17 U.S.C. §§ 901–910 protezione di (chip) semiconduttori;
 - 17 U.S.C. §§ 1001–1010 apparecchi di registrazioni di suoni digitali;
 - 17 U.S.C. §§ 1101 apparecchiature di registrazione video e musicali;
 - 17 U.S.C. §§ 1201–1205 protezione dei copyright e sistemi di management; e
 - 17 U.S.C. §§ 1301–protezione di design originali.

2. Gli accordi internazionali in materia di marchi e brevetti

Gli Stati Uniti sono firmatari di molti accordi internazionali, tra cui:

- **Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work (“Berne Convention”)**: La Convenzione di Berna è un accordo internazionale sul copyright. Ai firmatari della Convenzione di Berna è richiesto di riconoscere i diritti di autore dei lavori creati da autori provenienti dai paesi anch'essi firmatari dell'accordo (meglio conosciuti come membri di Berne Union) così come riconoscono i diritti d'autore dei lavori elaborati nel loro stesso paese. Per rafforzare il sistema di un uguale trattamento per tutti, l'accordo richiede ai membri di fornire un quadro minimo standard su leggi che governano i diritti d'autore;
- **Paris Convention for the Protection of Industrial Property (“Paris Convention”)**: la Convenzione di Parigi è stata la prima in assoluto a trattare il tema

dell'uniformità di trattamento per i proprietari di marchi e delle leggi internazionali per la tutela dei marchi.

- **Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPS")**: TRIPS è un accordo internazionale gestito dal World Trade Organization (WTO) che stabilisce standard minimi di molte forme di proprietà intellettuale così come sono applicati ad altre nazioni o altri membri del WTO;
- **Patent Cooperation Treaty (PCT)**: il PCT è un accordo internazionale sulla legge dei brevetti che stabilisce procedure unificate per la compilazione di una richiesta di brevetto in molti paesi. Un PCT permette ad un individuo che cerca di proteggere il brevetto di archiviare una domanda, in una sola lingua, in un unico ufficio;
- **Patent Law Treaty (PLT)**: il PLT armonizza alcune procedure particolari per la domanda di brevetto al fine di ridurre o eliminare formalità o potenziali perdite di diritti. Il PLT, comunque, non armonizza le leggi di ogni paese che stabiliscono da sé dei requisiti specifici che devono essere rispettati per poter ricevere un brevetto per un'invenzione nel proprio paese;
- **Trademark Law Treaty (TLT)**: il TLT è stato approvato per semplificare le procedure per la richiesta di domanda e processo di registrazione dei marchi (trademark) in diversi paesi, stabilendo i requisiti massimi che le parti contraenti possono imporre;
- **Madrid System** (comprende due accordi): il Sistema di Madrid stabilisce in molti paesi con riferimento ai diritti sui marchi, un costo effettivo e un modo efficiente di archiviare le domande. Sotto il Sistema di Madrid il proprietario di un marchio compila una domanda, in una sola lingua, presso un ufficio nazionale o locale.

3. Cenni su altri diritti di proprietà intellettuale: la registrazione dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche.

I brevetti e diritti intellettuali sono protetti dalla Costituzione degli Stati Uniti. La *Commercial Clause* della Costituzione è stata interpretata per includere la protezione dei marchi per mezzo di marchi registrati e/o marchi di servizio.

BREVETTI

Negli Stati Uniti, sono disponibili due tipi di protezione di brevetti: utilità e design.

La differenza di base tra questi due tipi è che un "utilità di brevetto" protegge il modo in cui un articolo viene usato e lavorato (35 U.S.C. §101), e un "brevetto per design" protegge il modo in cui un articolo appare (35 U.S.C., §171). Entrambe le forme di protezione possono essere ottenute per un singolo articolo che possiede entrambe le caratteristiche funzionali e ornamentali.

I. BREVETTI di UTILITA' (UTILITY PATENTS)

A. Oggetto Brevettabile

La protezione dell'utilità dei brevetti è utilizzabile per qualsiasi processo originale e produttivo , per qualsiasi macchina, fabbricazione o composizione di materia , o qualsiasi nuovo e miglioramento produttivo della stessa (35 U.S.C. §101). Per interpretazione, sono inclusi alcuni processi di attività'.

Un'invenzione e' originale se **non** e': (1) conosciuta o usata da altri negli Stati Uniti o all'estero; (2) brevettata o descritta in una pubblicazione stampata ovunque nel mondo; (3) in uso o in vendita negli Stati Uniti più' di un anno prima dell'archiviazione di un'applicazione per il brevetto; e/o (4) inventata da un altro. Un'invenzione e' utile se ha essenzialmente un qualsiasi impiego o utilizzo. Il movimento perpetuo della macchina (i.e., macchine del tempo) fusione fredda eccetera, comunque, non sono brevettabili. Un'invenzione non e' tale se le differenze tra ciò che si intende brevettare e le conoscenze attuali non sono evidenti per una persona dalla competenza ordinaria nella disciplina pertinente al settore dell'invenzione.

B. Richiesta del brevetto

Per ottenere un brevetto di utilità, un richiedente deve fornire una descrizione scritta dell'invenzione e il metodo e il processo della realizzazione e del suo uso, in termini chiari, concisi ed esatti in modo da permettere a qualsiasi persona specializzata nella disciplina di riferimento di ricrearla e utilizzarla (35 U.S.C. §112, 2).

Inoltre, l'applicazione deve essere mostrata nel "modo migliore" ... considerato dall'inventore. Autorizzare vuol dire che una persona qualificata nell'arte con il brevetto in mano deve essere capace di utilizzare l'invenzione. "Modo migliore" significa che se l'inventore conosce il modo migliore per utilizzare l'invenzione allora questa deve essere divulgata.

C. Invenzione (inventorship)

L'Ideazione e' il momento fondamentale dell'invenzione. Il L'ideazione e' la formazione nella mente dell'inventore di una definita e permanente idea dell'invenzione completa e attiva; l'idea che deve essere applicata in pratica. Un'idea e' sufficientemente definitiva e permanente quando solo una abilità ordinaria dovrebbe essere necessaria a permettere all'invenzione di essere messa in pratica (fare un modello di lavoro) senza un'approfondita ricerca o sperimentazione. Se sono coinvolti più di un inventore o più inventori congiunti, ogni inventore deve generalmente contribuire al concepimento dell'invenzione. Per l'ideazione di un'invenzione collettiva, non e' necessario che ogni inventore abbia svolto la stesso tipo o quantità di contributo all'invenzione, com'e' descritto nelle richieste del brevetto.

Anzi, ogni inventore deve solo eseguire solo una parte del lavoro che produce l'invenzione. Dall'altra parte, non e' inventore colui che semplicemente assiste il reale inventore dopo l'ideazione dell'invenzione richiesta. Perciò, un inventore potrebbe usare i servizi, le idee, e l'aiuto degli altri nel processo di perfezionamento della sua invenzione senza perdere il suo diritto al brevetto. Chi fornisce l'inventore con noti principi o spiega lo stato dell'arte senza mai avere un'idea stabile e definitiva della combinazione richiesta nel complesso lo stesso non si qualifica come inventore congiunto.

Un inventore congiunto non deve necessariamente dare un contributo in ogni elemento del brevetto. Un contributo a un elemento è sufficiente. La domanda critica per una ideazione collettiva riguarda chi l'ha concepita, poiché il periodo usato e' riportato nella legge dei brevetti, e' una problematica alla richiesta del rilascio. Per determinare se un inventore congiunto ha contribuito al concepimento dell'oggetto in questione circa il brevetto, deve essere determinato il contributo della persona e se il ruolo del contributo e' presente nell'invenzione. Se questa persona ha contribuito di fatto all'invenzione definita da un elemento del brevetto, allora questa persona è un inventore congiunto.

D. Marking

I prodotti brevettati devono essere contrassegnati con il numero del brevetto. Una forma di marchio e' "U.S. Patent No. 1,234,567". Se il prodotto non può essere marcato, allora l'imballaggio deve essere marcato. I processi non possono essere marcati; comunque, un prodotto realizzato in accordo con un processo autorizzato può essere marcato così "Realizzato In Accordo Con Processo Protetto Dal Brevetto U.S. No. 1,234,567."

L'assenza di marchio di un prodotto brevettato limita i rimedi disponibili al proprietario del brevetto.

E. Diritti

Un brevetto fornisce al proprietario il diritto di escludere gli altri dalla realizzazione, dall'uso, dalla vendita o dall'offerta in vendita, dell'invenzione brevettata negli Stati Uniti. E' incluso il diritto di cancellare l'importazione dell'invenzione brevettata. 35 U.S.C. § 271

Il diritto di esclusione include anche il diritto di prevenire che altri contribuiscano alla violazione del diritto tramite l'offerta di vendere, vendendo o importando un componente della macchina brevettata, la produzione, la combinazione o la composizione o il materiale o l'apparato per l'uso nel praticare un processo (metodo) brevettato che costituisce una parte materiale dell'invenzione, sapendo che quella e' specialmente realizzata o adattata all'uso in una violazione del brevetto e non e' un articolo principale di commercio che ha un considerevole uso non infrangibile. Il diritto di esclusione include inoltre il diritto di prevenire gli altri dall'indurre attivamente alla violazione dei diritti derivanti dal brevetto.

Il diritto di esclusione include i diritti di prevenire l'importazione negli Stati Uniti o esportare dagli Stati Uniti l'intera o una parte sostanziale dei componenti di una invenzione brevettata, dove le componenti non sono combinate, Il diritto di escludere include il diritto di prevenire gli altri dall'importazione negli Stati Uniti di un prodotto realizzato con un processo brevettato, se l'importazione avviene durante il periodo del brevetto.

I rimedi contro la violazione del brevetto includono risarcimenti economici e di fatto, così come ingiunzioni. In certi casi "eccezionali", la Corte potrebbe conferire le spese legali.

F. Il Termine

Per le richieste di brevetto di utilità' presentate dopo l'8 Giugno 1995, il periodo di un brevetto inizia con la data della pubblicazione o concessione ed e' valido per un periodo di 20 anni dalla più recente data.

Se un brevetto e' rilasciato da una prima richiesta registrata, allora il periodo dura 20 anni a partire dalla data di registrazione.

G. Priorità Straniera

Un brevetto di utilità americano può rivendicare priorità su una richiesta internazionale (e sapere anche come un Contratto di Cooperazione per brevetto o Applicazione PCT) o su una richiesta estera di brevetto. Per richiedere priorità da una registrazione internazionale, la registrazione internazionale deve essere correttamente schedata e gli Stati Uniti devono essere designati nell'applicazione. Per richiedere priorità da un'applicazione per brevetto straniero, la richiesta di brevetto statunitense deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di archiviazione dell'applicazione del brevetto estero.

BREVETTI per DESIGN

La protezione del brevetto di design si riferisce alle caratteristiche visive ornamentali presenti, o applicate, in un articolo di fabbricazione. Di conseguenza, un brevetto di creazione protegge solo l'apparenza dell'articolo e non le caratteristiche strutturali e pratiche.

A. Elementi Brevettabili

L'oggetto di una richiesta di brevetto di design potrebbe riferirsi alla configurazione o alla forma di un articolo, alla decorazione della superficie applicata ad un articolo, o alla combinazione tra configurazione e decorazione della superficie. La creazione della decorazione della superficie e' inseparabile dall'articolo a cui e' applicata e non può esistere da sola. La

decorazione della superficie deve essere un disegno definito della decorazione applicata ad un articolo di fabbricazione.

Una creazione dettata principalmente dalla funzione dell'articolo manca di ornamento e non può essere brevettata. Inoltre, come con i brevetti di utilità, per ottenere una protezione per il brevetto, una creazione deve essere originale o nuova e non comune. Una creazione non è originale se imita una già conosciuta. Inoltre, una creazione non può ricevere protezione se considerata offensiva per qualsiasi razza, religione, sesso, gruppo etnico, e nazionalità.

H. Richiesta del brevetto.

Per ottenere un brevetto di design, il richiedente deve fornire o un disegno o una fotografia in bianco e nero dell'oggetto da tutelare. Dato che il disegno o la fotografia include l'intera visualizzazione dell'oggetto, è molto importante che il disegno o la foto siano chiare e complete.

Marchiatura

Un articolo protetto da brevetto di design deve anche essere marcato. Una forma di "marking" è "U. S. Des. Patent. No. 123,456".

B. Diritti

Vedi sezione I.E sopra.

C. Durata

La durata di un brevetto di design è di 14 anni dalla data del rilascio. 37 U.S.C. § 173.

D. Priorità su Registrazione all'Estero

Una richiesta di brevetto di design americana ha priorità' su una richiesta effettuata in un paese straniero di brevetto di design se il richiedente americano ha compilato la domanda entro 6 mesi dalla data di archiviazione della richiesta straniera. Una richiesta internazionale non è valida per i brevetti di design negli USA.

TRADERMARK/ MARCHI DI SERVIZIO

I Trademark / marchi di servizio sono tutte le parole, nomi, simboli, o slogan (o una combinazione di queste) usati per identificare e distinguere il bene/servizio di chi li produce, vende, o anche offerte da altri ma che indicano la provenienza del bene/servizio anche se la provenienza è sconosciuta. 15 U.S.C. § 1127 (Lanham Act § 45).

Diritti

I diritti collegati all'adozione e all'uso di un marchio. I diritti iniziano al momento della compilazione di una richiesta per la registrazione con un atto di *bona fide* nell'uso del marchio. I diritti includono il diritto di escludere altri dall'uso del marchio nel commercio o della riproduzione, dalla contraffazione, copia o imitazione in connessione con la vendita, offerta di vendita, distribuzione o pubblicità di tutti i beni (o servizi) dove questo tipo di uso potrebbe causare confusione o errore o frode. Questo diritto si applica alle etichette, segnali, stampe, confezioni, involucri, contenitori o pubblicità destinati ad essere usati in commercio.

Marking

I marchi registrati dovrebbero essere identificati da una identificazione come "Registered in U.S. Patent and Trademark Office", "Reg. U.S. Pat. & Tm. Off." o dal piu' conosciuto ®.

I Benefici della Registrazione

La registrazione da' numerosi benefici, come informazioni presunte o comunicazioni al pubblico a prescindere che l'utilizzatore abbia avuto o meno informazioni dell'esistenza della tutela. Sono inoltre disponibili monetari risarcimenti non economici come le ingiunzioni e i sequestri dell'U.S. Border and Customs (Dogana). I risarcimenti economici possono includere danni effettivi, i profitti del contraffattore e il pagamento delle spese legali.

Durata

La durata di un trademark o un marchio per un servizio continua, indefinitivamente, fino a che il marchio e' usato. L'abbandono, il "lapse" (che sarebbe il caso del fallimento della registrazione della dichiarazione richiesta per l'uso e/o il rinnovo delle richieste), l'uso discontinuo, o cose simili possono determinare la fine di un trademark.

Priorità Straniera

Priorità per una richiesta straniera può essere rivendicata su una richiesta americana di trademark. Se si vuole avere la priorità, e' necessario presentare una richiesta applicazione americana per il trademark entro 6 mesi dalla data della compilazione della richiesta straniera.

Non registrabili:

I seguenti materiali non possono ricevere un brevetto di protezione:

1. Immorali, ingannevoli o scandalosi, denigratorio o falsi;
 2. bandiere, o insegne degli U.S., stati o municipalità', o di altre nazioni;
 3. nomi, ritratti o firme che identificano un individuo vivente ad eccezione consentito che vi sia consenso;
 4. qualsiasi marchio simile che potrebbe causare confusione, errore o inganno;
- e/o

5. e' semplicemente descrittivo, e' descritto in modo ingannevole, primariamente e geograficamente descrittivo, primariamente e geograficamente descritto in modo ingannevole, semplicemente un cognome o una funzione di esso.

15 U.S.C. § 1052

Acquisizione di caratteri distintivi

Marchi che sono "diventati" distintivi possono essere registrati, anche se descrittivi, mostrando il marchio come elemento distintivo acquisito dal suo uso. Generalmente, per essere distintivo, il marchio deve essere stato in uso esclusivo e continuo per cinque anni.

COPYRIGHT (Diritto d'Autore)

La legge sul Copyright protegge i lavori originali degli autori in qualsiasi espressione tangibile dai quali si possono percepire, riprodurre o comunicare direttamente o tramite l'aiuto di macchinari, ed includono:

1. lavori letterari;
2. lavori musicali incluse le parole;
3. Drammi musicali inclusa la musica;
4. pantomime e lavori coreografici;
5. sculture, pitture e grafiche;
6. fotografie e altri lavori audiovisuali;
7. suoni registrati;
8. lavori architettonici

17 U.S.C. § 102.

La legge sul Copyright non protegge: lavori non fissati su forme tangibili, idee, procedure, processi, sistemi, metodi di operazione, concetti, principi, scoperte, titoli, nomi, abbreviazioni e slogan. Alcuni di questi, comunque, possono essere protetti sotto la legge del trademark o dei brevetti.

Diritti

I diritti protetti sotto la legge del Copyright vengono attribuiti al momento della creazione. Il Copyright include il diritto di:

- di riprodurre il lavoro in forma di registrazione audio;
- di preparare delle copie basate sul lavoro;

- di distribuire copie o phonorecord del lavoro al pubblico tramite la vendita o trasferimento di proprietà, affitto, leasing o prestito;
- di esibire pubblicamente il lavoro, nel caso di letteratura, musical, drammi e lavori coreografici, pantomime, fotografie e altri lavori di audiovisual;
- di mostrare pubblicamente, nel caso di letteratura, musical, drammi, lavori coreografici, pantomime, fotografie, grafiche o sculture;
- nel caso di registrazione di suoni, di esibire il lavoro pubblicamente cioè tramite la trasmissione digitale di suoni.

17 U.S.C. § 106.

Benefici della Registrazione

La registrazione del Copyright non è obbligatoria, ma la registrazione ha comunque dei vantaggi. Un vantaggio è che permette ad una persona di avviare un processo per la violazione/contraffazione se il lavoro è di origine americana; un processo per violazione di un lavoro originato negli US non può essere avviato fino a quando non si è ottenuta la registrazione. Danni per la violazione includono i danni previsti dalla legge o danni reali incluso il profitto del contraffattore. Nel caso di violazione intenzionale, i danni previsti dalla legge possono raggiungere cifre fino a \$ 150,000 oltre i danni causati. Sono disponibili anche rimedi non economici. In aggiunta, la registrazione del Copyright fatta entro tre mesi dopo la pubblicazione del lavoro o prima della violazione del lavoro stesso consente a un querelante di avviare un processo per coprire le spese legali. Inoltre, un lavoro che è stato registrato prima o entro cinque anni dalla pubblicazione stabilisce una prova *prima facie* in tribunale e di validità del copyright e i fatti stabiliti nel certificato. In ultimo, la registrazione consente al proprietario del copyright di ottenere protezione dal U.S. Borders and Customs (Dogana) contro l'importazione di copie contraffatte.

Marking

Sebbene una comunicazione del copyright non sia richiesta, la comunicazione dell'uso di un copyright è importante perché informa il pubblico che quel lavoro è protetto da copyright, identifica il proprietario del copyright e dimostra l'anno della prima pubblicazione. Inoltre, se un lavoro è violato, una adeguata comunicazione del copyright supererà una difesa basata sull'innocenza della violazione in riduzione dei danni reali o previsti dalla legge. L'innocenza sulla contraffazione si verifica quando il contraffattore non è a conoscenza o non ha ragione di sapere che quel lavoro è protetto da copyright.

La comunicazione del copyright, per la parte visivamente percettibile, dovrebbe contenere tutti i seguenti elementi:

1. il simbolo © (la lettera C nel cerchio), o la parola "Copyright", o l'abbreviazione "Copr.";

2. l'anno della prima pubblicazione del lavoro;
3. il nome del proprietario del lavoro con Copyright, o un'abbreviazione dalla quale il nome può essere riconosciuto, o un'alternativa generalmente riconosciuta per il proprietario.

Esempio: © 2008 John Doe.

Durata

Il termine del Copyright dipende dalla data della prima pubblicazione del lavoro o della sua creazione. Per i lavori creati o pubblicati per la prima volta dopo il 1 Gennaio 1978, il termine è generalmente la vita dell'autore più 70 anni.

"Work for Hire"

Il "work for hire" ha a che fare con i lavori creati da individui ma che saranno proprietà da altri soggetti. Se un lavoro è "work for hire", l'autore non ha alcun diritto di proprietà sul lavoro. Un "work for hire" comprende un lavoro preparato da un impiegato (rientra nei suoi compiti) ma soprattutto lavori commissionati come: un contributo ad un lavoro collettivo; una parte di una fotografia compresa in un lavoro di audiovisual; una traduzione; un lavoro supplementare; una compilazione; un testo di istruzioni; un testo; materiali per rispondere ai test; un atlante. Su questo genere di lavori è richiesta una scrittura che identifica espressamente che il lavoro commissionato è un "work for hire" ed è firmato da entrambi gli autori e dalla parte committente.

I SEGRETI COMMERCIALI

La legge sul segreto commerciale, diversamente da quella sul brevetto, sul marchio e sul diritto d'autore, è una legge istituita da un singolo State. In quanto tale, la definizione, lo scopo di protezione e i rimedi variano da stato a stato. Ci sono alcuni punti comuni tra i vari stati che hanno una legge sul segreto commerciale.

Un segreto commerciale è definito come informazione che sia sufficientemente segreta da generare valore economico nel non essere generalmente conosciuta da altre persone che possono ottenere valore economico dalla sua divulgazione o uso ed è oggetto di protezione che si può ragionevolmente definire nelle circostanze di mantenere la sua segretezza e confidenzialità.

Un segreto commerciale può anche essere pensato come una formula, un modello, un dispositivo o una raccolta di informazioni che sono usate negli affari e che offrono l'opportunità di ottenere un vantaggio rispetto ai competitori che non lo conoscono o lo usano.

Ragionevoli misure per proteggere la segretezza delle informazioni includono:

1. Verbale o notifica scritta che l'informazione è di proprietà riservata;
2. Accordi di segretezza/non divulgazione;
3. Politiche e procedure (che devono essere seguite);
4. Sicurezza della struttura, per esempio: recinzioni, aree chiuse a chiave, allarmi, addetti alla sorveglianza, badge di identificazione;
5. Accesso all'informazione
6. Timbri o sigilli di segretezza o proprietà privata; e/o
7. Colloqui di uscita degli impiegati per ricordare o far firmare gli accordi riguardanti l'informazione.

Appropriazione Indebita di Segreti Commerciali

L'appropriazione indebita di segreti commerciali include:

1. L'acquisizione di un segreto commerciale da parte di una persona che abbia ragioni di sapere che l'informazione sia stata acquisita attraverso mezzi impropri;
2. Divulgazione o utilizzo di un segreto commerciale senza l'espreso o implicito consenso da parte di un'altra persona che abbia usato mezzi impropri per acquisire la conoscenza del segreto commerciale, o al momento della divulgazione o utilizzo, sapeva o aveva ragione di sapere che la conoscenza del segreto commerciale era:
 - a. derivata da o attraverso una persona che abbia utilizzato mezzi impropri per acquisirla;
 - b. acquisita sotto circostanze originate dal dovere di mantenere la sua segretezza o limitare il suo uso; e/o
 - c. derivata da o attraverso una persona che aveva il dovere di mantenere la sua segretezza o limitarne il suo uso; e/o
 - d. acquisita a causa di un incidente o un errore

Mezzi impropri attraverso cui acquisire un segreto commerciale includono il furto, corruzione, falsa dichiarazione, violazione di fiducia o del dovere o istigazione all'inadempienza, e lo spionaggio. I mezzi appropriati per acquisire un segreto commerciale includono l'ingegneria inversa, l'uso di materiale pubblicato, database, siti web, etc.

4. Le azioni a tutela dei diritti di marchio e brevetto

Come riportato nelle pagine precedenti, i proprietari di brevetti, marchi e copyright hanno specifici diritti. Se qualcuno viene trovato ad infrangere uno di questi diritti, il proprietario può far valere i suoi diritti in molti modi.

Una prima opzione e' inviare una lettera alla parte in torto in cui si invita alla cessazione o al desistere di continuare la truffa. Lo scopo dell'invio di questa lettera e; quello di informare la terza parte che sta svolgendo un'azione di truffa. Altro scopo della lettera potrebbe essere quello di informare la terza parte che il proprietario intraprenderà un'azione legale se la contraffazione non cessa. Molte volte questa soluzione può portare ad una risoluzione immediata con costi contenuti.

Per proteggersi contro l'importazione di prodotti contraffatti negli Stati Uniti, un marchio e/o un copyright registrato possono essere registrati e archiviati presso l'ufficio doganale (United States Customs and Border Protection-CBP), che ha l'autorità di bloccare oggetti contraffatti o sui quali si rileva un marchio contraffatto. La registrazione di un marchio o di un copyright possono essere archiviati non appena ottenuti anche se non sono stati rilevati alcune infrazioni. Comunque, se si ottiene un ordine di esclusiva, il CBP può iniziare ad escludere l'importazione negli Stati Uniti dei beni contraffatti. Per ottenere un ordine di esclusiva, deve essere presentata una lettera di reclamo all'ufficio competente, il U.S. International Trade Commission (USITC). La risoluzione del problema e' affidata ad un giudice amministrativo. L'USITC ha le proprie regole e particolari procedure relative alle udienze e cose simili, ma in generale sono dei processi abbastanza veloci.

Un'ulteriore opzione disponibile negli Stati Uniti per proteggere marchi, brevetti e copyright contro le contraffazioni e' l'inizio di un processo civile da parte del proprietario del diritto infranto (querelante). Per avviare un'azione contro un truffatore (imputato), un'azione di reclamo deve essere presentata dal querelante ad un tribunale dello Stato o, come in molti casi avviene, un tribunale federale locale. In generale, si preferisce che il reclamo viene presentato e archiviato ad un tribunale federale perché i giudici hanno maggiore esperienza in problematica che riguardano al proprietà intellettuale. Non esistono dei tribunali specializzati per i brevetti, i marchi o i copyright.

Subito dopo l'avvio del reclamo e l'archiviazione dello stesso, l'imputato ha tempo per rispondere. Nella sua risposta l'imputato può includere sia la difesa che la contro richiesta. all'imputato e' poi data la possibilità di rispondere. Nella risposta può includere anche una risposta al contro reclamo avanzato dall'imputato. In generale, queste cose sono conosciute come "dichiarazioni processuali".

E' possibile per un querelante richiedere un'attuazione anticipata dell'ingiunzione nella forma di un'ingiunzione preliminare o un ordine restrittivo temporaneo. Questi rimedi vengono concessi se il querelante può dimostrare che le azioni dell'imputato hanno causato "danni irreparabili". Dopo questa prima fase inizia la fase conoscitiva o di indagine. Tale fase e' generalmente un processo lungo che coinvolge la raccolta di informazioni rilevanti. Queste informazioni possono essere raccolte in forma tangibile, ad esempio documenti e/o in una deposizione da parte di un testimone. La deposizione e' il domanda-risposta che avviene dal vivo ad una persona che ha

conoscenza dei fatti e informazioni, o una persona riconosciuta come "esperta" durante l'udienza. Le informazioni raccolte durante la fase d'indagine possono essere presentate al processo se rispettano certi criteri. Molte volte il processo di indagine porta ad una discussione e ad un accordo così che un vero processo può essere evitato – risparmiando molto tempo e denaro.

Un processo contro azioni da contraffazione può essere prima eseguito con un giudice o una giuria. Sia il querelante che l'imputato possono chiedere un processo con giuria. In un processo con giuria, è la giuria che determina le questioni sui fatti e il giudice determina le contestazioni di legge. In un processo dove vi è solo un giudice (conosciuto come "processo di panca" – bench trial), è il giudice che determina sia le questioni sui fatti che le questioni legali.

4. Informazioni pratiche: la registrazione dei marchi e dei brevetti negli Stati Uniti (uffici preposti, tempi e modalità)

I. BREVETTI

La richiesta per brevettare un'invenzione industriale o un modello di utilità deve essere presentata presso *l'Ufficio dei Brevetti e dei Marchi* degli Stati Uniti (United States Patents and Trademark Office, USPTO) dall'inventore stesso o da un agente o un avvocato. L'agente o l'avvocato è un individuo registrato alla pratica presso gli uffici dell' USPTO. La differenza tra un agente e un avvocato è che l'agente non è abilitato come avvocato nelle discipline giuridiche.

I brevetti per invenzioni industriali possono impiegare un tempo compreso in media tra i 2 e gli 8 anni per essere emessi in base al tipo di invenzione e al numero di azioni d'ufficio ricevute. I brevetti per modelli di utilità vengono emessi molto più velocemente, generalmente entro un anno.

I requisiti per una richiesta di brevetto di un'invenzione industriale o un modello di utilità sono molto particolari ed è consigliato impiegare un agente o un avvocato con esperienza. La procedura generale per ottenere un brevetto per modelli di utilità include i seguenti punti:

1. Presentazione di una richiesta completa per il brevetto per modelli di utilità e pagamento delle necessarie spese di presentazione;
2. presentazione di una dichiarazione sulla divulgazione dell'informazione (Information Disclosure Statement, IDS). L'archiviazione di un IDS è un requisito specifico per la legge sui brevetti degli Stati Uniti. Secondo la legge Americana sui brevetti, qualsiasi persona sostanzialmente associata con la presentazione di una richiesta di brevetto ha il

dovere di imparzialità e buona fede, le quali includono il dovere di rivelare presso gli uffici dell'USPTO tutte le informazioni note a quella persona sulla brevettabilità. Questo dovere si mantiene durante tutto il procedimento o finché la richiesta viene ritirata o cancellata. L'insuccesso nel rivelare materiale informativo può risultare in sanzioni e/o l'invalidazione nel rilascio del brevetto in tribunale;

3. Pubblicazione della richiesta di brevetto per modelli di utilità;
4. Rilascio di una procedura chiamata "Office Action";
5. Pubblicazione della ala "Office Action"; se e' stato presentato una richiesta di intenzione di utilizzo, rilascio di una comunicazione di permesso di uso e registrazione di uno 'Statement of Use';
6. Rilascio di un certificato di registrazione e pagamento tasse;
7. Pagamento delle spese di istituzione; e
8. Pagamento delle spese per il mantenimento dopo 3,5; 7,5 e 11,5 anni.

La procedura generale per ottenere un brevetto per invenzioni industriali è la seguente:

1. presentazione di una richiesta completa per il brevetto per invenzioni industriali e pagamento delle necessarie spese di presentazione;
2. presentazione di una dichiarazione sulla divulgazione dell'informazione (Information Disclosure Statement, IDS);
3. Emissione di un'"Azione d'Ufficio";
4. Archiviazione della risposta all'"Azione d'Ufficio";
5. Istituzione di una "Annuncio di Indennità"; e
6. Pagamento delle spese di istituzione;

Non è necessaria la pubblicazione del brevetto di design o il pagamento delle spese di mantenimento.

Vedi Grafico alla fine del report.

II. **TRADEMARK/ MARCHI DI SERVIZIO**

Una richiesta per registrare un marchio di fabbrica o di servizio può essere presentata presso la USPTO dal proprietario del marchio proposto o da un avvocato americano o canadese che agisca in vece del proprietario. Può trascorrere un tempo compreso in media tra i 6 e i 14 mesi prima che una richiesta di marchio di fabbrica arrivi alla registrazione. Ci sono due tipi di richieste: uso commerciale e intenzione d'uso. Se il marchio è già in uso nel commercio, allora dev'essere archiviata una richiesta per "uso nel commercio". Se il marchio non è ancora stato usato nel commercio allora dev'essere archiviata una richiesta di "intenzione d'uso".

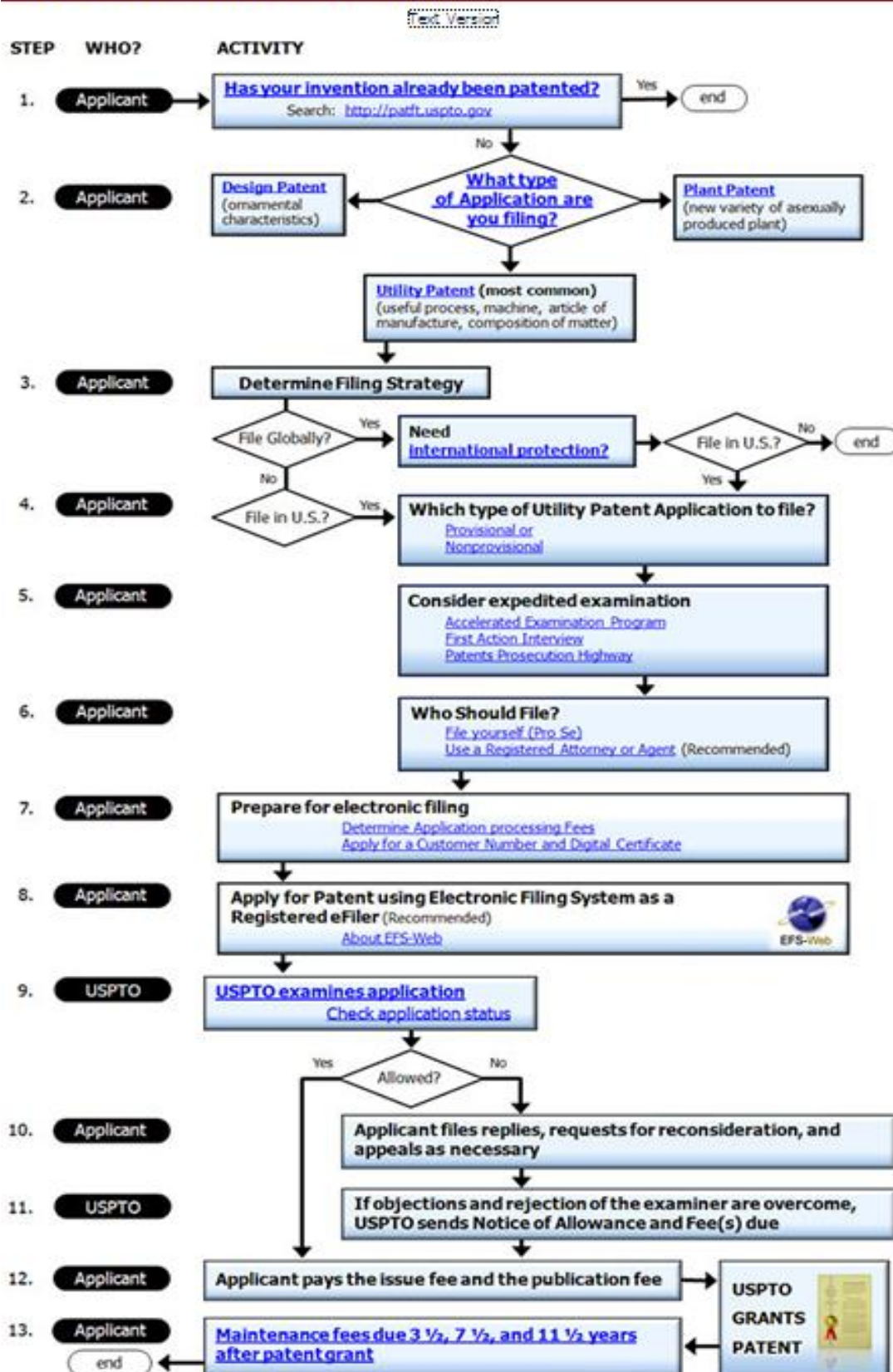
I requisiti per richiedere la registrazione di un marchio negli Stati Uniti sono diversi da quelli richiesti nelle altre nazioni, e dovrebbe essere impiegato un avvocato esperto nella registrazione di marchi negli Stati Uniti. La procedura generale per ottenere la protezione su un marchio registrato è:

1. Presentazione della richiesta completa per la registrazione del marchio (intenzione d'uso o uso nel commercio) e pagamento delle necessarie spese di archiviazione;
2. Emissione di un'"Azione d'Ufficio";
3. Archiviazione del responso all'"Azione d'Ufficio";
4. Pubblicazione della domanda per una possibile opposizione;
5. Se è stata archiviata una richiesta di intenzione d'uso: Istituzione di una Annuncio di Indennità e archiviazione della Dichiarazione dell'Uso;
6. Istituzione del Certificato di Registrazione e pagamento di tutte le spese di emissione;
7. Presentazione di una Dichiarazione di Uso Continuo tra il quinto e sesto anno dopo la registrazione e il pagamento delle spese necessarie.
8. Presentazione della Dichiarazione di Incontestabilità dopo 5 anni di uso continuo del marchio (opzionale) e il pagamento di qualsiasi spesa; e
9. Presentazione della Dichiarazione di Utilizzo, e della Richiesta di Rinnovo tra il nono e il decimo anno dopo la registrazione e ogni 10 anni da lì in avanti più il pagamento delle spese necessarie.

III. ***COPYRIGHT***

Una richiesta per i diritti d'autore deve essere archiviata presso l'Ufficio dei Diritti d'Autore degli Stati Uniti (United States Copyright Office). Chiunque, inclusi cittadini non americani, possono richiederla registrazione dei diritti d'autore. Una domanda per la registrazione dei diritti d'autore richiede: 1) una richiesta completa, 2) il pagamento non rimborsabile delle spese di archiviazione, e 3) una copia non restituibile del lavoro che verrà registrato come deposito presso l'Ufficio dei Diritti d'Autore. Il tempo richiesto dall'Ufficio dei Diritti d'Autore per processare la richiesta non ha influenza sulla data di registrazione. Per lavori creati dopo il giorno 1 gennaio 1978, non sono richiesti altre procedure dopo che la registrazione è stata ricevuta.

Process for Obtaining a Utility Patent



CONTATTI UTILI

- United States Patent and Trademark Office
Customer Service Window, Mail Stop
Randolph Building
401 Dulany Street
Alexandria, VA 22314
www.uspto.gov

Sezione Brevetti:

http://www.uspto.gov/patents/contact_patents.jsp

Sezione Marchi:

http://www.uspto.gov/trademarks/contact_trademarks.jsp

- United States Copyright Office
 - www.copyright.gov
- United States Customs and Borders Protection
 - www.cbp.gov
- International Trademark Association
 - www.inta.org

La presente scheda è stata realizzata nell'ambito del progetto "Sostegno integrato all'internazionalizzazione delle PMI" finanziato a valere sul Fondo di Perequazione intercamerale 2007-2008.

E' stata curata, per conto di Unioncamere Lombardia, a Promos Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano - Ufficio di Chicago (USA).