



Italy-America Chamber of Commerce, Southeast

*Doing Business in Florida*  
*Guida 4*

**OTTENERE UN BREVETTO E  
REGISTRARE UN MARCHIO  
NEGLI STATI UNITI**

Marzo 2008

**Disclaimer:**

Avendo questa guida carattere meramente introduttivo ed informativo, e non volendosi in alcun modo sostituire all'attività di consulenza giuridico – economica di un esperto locale, al quale pertanto l'imprenditore dovrà rivolgersi per meglio tutelare i propri interessi, si esclude qualunque tipo di responsabilità per fatti o atti che possano derivare dalle informazioni contenute nel presente testo.

## INDICE

1.	Introduzione .....	p. 1
1.1.	Il brevetto ( <i>patent</i> ) .....	p. 1
1.2.	Il marchio ( <i>trademark</i> ) .....	p. 1
1.3.	Il diritto d'autore ( <i>copyright</i> ) .....	p. 3
2.	Come ottenere un brevetto .....	p. 3
2.1.	L' Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti .....	p. 4
3.	Registrare un marchio .....	p. 5
3.1.	Titolarità e validità del diritto .....	p. 5
3.2.	Registrazione statale .....	p. 6
3.2.1.	Registrare il marchio in Florida .....	p. 7
3.3.	Registrazione federale .....	p. 8
4.	Agenti italiani registrati presso lo USPTO .....	p. 9
5.	Recapiti .....	p. 10

## 1. Introduzione

Spesso si confondono **brevetti**, **diritti d'autore** e **marchi**. Sebbene ci siano delle similitudini, questi tipi di protezione della proprietà intellettuale sono differenti e servono a diversi scopi.

### 1.1. Il brevetto (*patent*)

Il **brevetto** per un'invenzione è la concessione di un diritto di proprietà all'inventore, concessa dall'Ufficio dei Brevetti e dei Marchi degli Stati Uniti (*United States Patent and Trademark Office* - USPTO), che è un'agenzia federale all'interno del *Department of Commerce*. Generalmente la durata di un nuovo brevetto è di 20 anni dalla data in cui la richiesta è stata presentata negli Stati Uniti, ma in certe circostanze possono essere concesse estensioni della scadenza del brevetto.

La concessione di brevetti USA ha validità solo negli Stati Uniti.

Il diritto conferito dalla concessione del brevetto è, secondo il linguaggio del regolamento e della concessione stessa, "il diritto per impedire ad altri di realizzare, usare o offrire in saldo, vendere" l'invenzione negli Stati Uniti o di "importare" l'invenzione degli Stati Uniti. Non si concede il diritto di fare, usare, offrire in saldo, vendere o importare, ma il diritto di impedire che altri lo facciano. Una volta che il brevetto è stato concesso, chi ha ottenuto la concessione deve farlo rispettare senza l'aiuto dell'USPTO.

Ci sono tre tipi di brevetto:

- i brevetti d'uso (*Utility Patent*) possono essere concessi a chiunque inventi o scopra un processo di lavorazione industriale, una macchina, un prodotto o un composto nuovo e utile;
- i brevetti di design (*Design Patent*) possono essere concessi a chiunque inventi un design nuovo, originale ed ornamentale per un dispositivo meccanico e hanno una validità di 14 anni;
- i brevetti di piante (*Plant Patent*) possono essere concessi a chiunque inventi o scopra e riproduca asessualmente una nuova e distinta specie vegetale.

### 1.2. Il marchio (*trademark*)

Un **marchio** è una parola, frase, simbolo o disegno, o una combinazione di questi elementi, che identifica il produttore del bene distinguendolo dagli altri. Il marchio, come segno distintivo di un prodotto, consente al suo titolare di prevenire i tentativi della concorrenza di appropriarsi illegittimamente del successo ottenuto da un dato prodotto.

Negli Stati Uniti, affinché un marchio possa essere considerato tale, deve possedere i seguenti requisiti: novità, liceità e capacità distintiva. Per stabilire se un marchio presenti o meno il carattere "distintivo", i tribunali americani raggruppano i marchi in quattro distinte categorie, a seconda della relazione che li lega al prodotto o al servizio al quale vengono associati, e attribuisce ad ogni categoria un diverso grado di protezione:

- i marchi arbitrari o di fantasia non hanno alcuna relazione "logica" con il prodotto o servizio in relazione al quale vengono utilizzati, sono dotati della maggiore capacità distintiva e godono di ampia tutela da parte della legge.
- i marchi suggestivi forniscono qualche indicazione sul tipo, sulla natura o sulle qualità del prodotto o del servizio che intendono distinguere, ma non lo fanno in maniera evidente, come avviene, invece, per i marchi descrittivi<sup>1</sup>. Occorre, infatti, un qualche sforzo di immaginazione per associare quella parola al suo prodotto. Anche i marchi suggestivi sono dotati di elevata capacità distintiva e pertanto godono di ampia tutela da parte della legge.
- i marchi descrittivi descrivono in qualche modo il prodotto, la sua composizione o le sue caratteristiche (il colore, l'odore, le dimensioni o la funzione del prodotto)<sup>2</sup>. I marchi descrittivi non sono sufficientemente distintivi e ricevono protezione dalla legge solo dopo essere stati usati per un certo periodo di tempo: quando, cioè, abbiano dimostrato di aver perso la loro primaria funzione descrittiva ed il pubblico dei consumatori sia ormai in grado di associare quel nome ad un particolare produttore, invece che ad un semplice tipo di prodotto. La legge statunitense presume che un marchio descrittivo divenga distintivo dopo essere stato usato consecutivamente per cinque anni. E' possibile, tuttavia, dimostrare che un termine descrittivo ha raggiunto lo stato di marchio anche prima di cinque anni, provando, ad esempio, che sono stati fatti notevoli investimenti pubblicitari, fornendo i dati relativi al volume delle vendite effettuate, o ancora producendo i risultati di sondaggi di mercato.
- i marchi generici si limitano a descrivere la categoria alla quale appartiene il prodotto che intendono distinguere. Termini generici non possono essere registrati come marchi, né a livello statale, né federale. Di conseguenza, un produttore che intenda vendere computers utilizzando il marchio "Computer" non avrà alcun diritto esclusivo di utilizzare quel nome in relazione a quei prodotti. In alcuni casi può accadere che termini originariamente non considerati generici, lo siano diventati nel corso degli anni<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> La parola "Coppertone", ad esempio, evoca, in lingua inglese, l'idea dell' abbronzatura, ma non descrive in maniera specifica il prodotto al quale è associata.

<sup>2</sup> "Holiday Inn", e "Vision Center" descrivono tutti alcuni aspetti del prodotto o del servizio al quale si accompagnano (rispettivamente camere d'albergo e servizi ottici). Sono, pertanto, marchi che ci dicono qualcosa del prodotto per il quale vengono usati.

<sup>3</sup> Un classico esempio è costituito dal termine "*escalator*", che in origine era considerato un marchio ma che, successivamente, è divenuto di uso comune per indicare le scale mobili.

Altra tipologia è il marchio di servizio (*service mark*), che riguarda la fonte di un servizio e non di un prodotto (si tratta dello stesso concetto del *Trademark* ma relativo ai servizi piuttosto che ai beni).

I diritti di marchio possono essere usati per evitare che gli altri usino un marchio simile che confonda il consumatore, ma non per evitare che gli altri producano gli stessi beni o vendano gli stessi beni o servizi sotto un marchio chiaramente differente. I marchi usati nel commercio interno o estero possono essere registrati con l'USPTO.

### 1.3. Il diritto d'autore (*copyright*)

Un **diritto d'autore** è una forma di protezione fornita agli autori di "opere originali", incluse opere letterarie, drammatiche, musicali, artistiche e certe altre opere intellettuali, sia pubblicate che non. Il Copyright Act del 1976 dà al proprietario il diritto esclusivo di riprodurre l'opera, prepararne i lavori derivati, distribuirne copie o registrazioni, declamarla o esporla in pubblico.

I diritti d'autore sono registrati presso il *Copyright Office* della Biblioteca del Congresso.<sup>4</sup>

## 2. Come ottenere un brevetto

La normativa sui brevetti specifica il campo generale dei contenuti che possono essere brevettati e le condizioni a cui può essere ottenuto un brevetto.

Citando la normativa, ogni persona che "inventi o scopra un processo di lavorazione industriale, una macchina, un prodotto o un composto nuovo e utile, può ottenere un brevetto" nei limiti stabiliti dalla legge.

Queste classi di contenuto, complessivamente considerate, includono praticamente qualunque cosa fatta dall'uomo e i processi per creare i prodotti. Da un macchinario, al processo industriale, passando ad esempio per un composto chimico, sino ad arrivare al prodotto finito. Ogni "passaggio" può essere oggetto di brevetto.

La legge sui brevetti specifica che il contenuto del brevetto deve essere "utile". Il termine "utile" si riferisce alla condizione che il contenuto abbia uno scopo utile e include anche l'operatività (ad esempio una macchina che non opera per raggiungere lo scopo cui era preposta non verrà definita utile, e perciò non verrà concesso un brevetto).

Interpretazioni dello statuto da parte delle corti hanno definito i limiti del campo del contenuto che può essere brevettato, stabilendo che le leggi della natura, i fenomeni fisici e le idee astratte non sono oggetto di brevetto.

---

<sup>4</sup> Library of Congress, Copyright Office, 101 Independence Avenue, SE, Washington DC 20559-600

Un brevetto non può essere ottenuto per una mera idea o suggerimento; il brevetto è concesso su una macchina nuova e non sull'idea o suggerimento della stessa. È quindi richiesta una descrizione completa della macchina reale o del contenuto per cui si richiede il brevetto.

Perché un'invenzione sia brevettabile deve essere nuova. La legge sui brevetti dichiara inoltre che un'invenzione non può essere brevettata se:

1. era conosciuta o utilizzata da terzi negli USA, registrata o descritta in una pubblicazione stampata in qualsiasi parte del mondo, prima della domanda del richiedente.
2. era brevettata in qualsiasi parte del mondo, o di uso pubblico o in vendita negli USA più di un anno prima della richiesta.

In questo contesto è ininfluente quando l'invenzione sia stata fatta, o se la pubblicazione o l'uso pubblico era dell'inventore stesso o di qualcun altro. Se l'inventore descrive l'invenzione in una pubblicazione, la usa in pubblico, o la pone in vendita, deve richiedere il brevetto entro un anno, termine oltre il quale ogni diritto a richiederlo decadrà. L'inventore deve inserire la data dell'uso pubblico o della scoperta, comunque, per preservare i diritti di brevetto in molti paesi stranieri.

L'inventore in possesso del brevetto ha la facoltà di venderlo (tutto o in parte) ad un altro soggetto. Tale passaggio deve essere comunicato all'USPTO. L'invenzione rimarrà comunque registrata a nome dell'effettivo inventore e non a nome di chi l'ha acquistata successivamente.

### **2.1. L'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti**

L'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) controlla e pubblica i brevetti (tale procedura può richiedere anche qualche mese), registra le assegnazioni dei brevetti, ha una sala ricerca a disposizione del pubblico per esaminare i brevetti concessi e le registrazioni e fornisce copie delle registrazioni e di altri documenti. Funzioni assai simili vengono svolte per la registrazione dei marchi.

Lo USPTO non ha giurisdizione riguardo le questioni di violazione e imposizione dei brevetti, né su questioni relative la promozione o l'utilizzo di brevetti o invenzioni.

L'esame delle richieste di brevetto è diviso tra un numero di centri tecnologici di esame, ognuno con giurisdizione su certi campi della tecnologia. Ogni centro si avvale di un gruppo di direttori, esaminatori e staff di supporto. Gli esaminatori vagliano le richieste e decidono se i brevetti possono essere concessi. In caso di rifiuto si può intentare un appello al *Board of Patent Appeals and Interferences*, e il Direttore dell'USPTO può rivedere le questioni della petizione. Gli esaminatori identificano anche le richieste che reclamano la stessa invenzione e possono

iniziare dei procedimenti, noti come *interferences*, per determinare chi sia stato il primo inventore, a cui riconoscere la titolarità del brevetto.

#### L'ufficio competente

L'ufficio competente in materia di brevetti negli Stati Uniti, come già accennato, è lo *U.S. Patent and Trademark Office*, presso il quale si possono reperire tutte le informazioni del caso, effettuare ricerche di eventuali marchi in conflitto con il proprio, richiedere e compilare i moduli necessari per fare richiesta di brevetto.

Per tutto ciò che riguarda la procedura per l'ottenimento del brevetto, è fortemente consigliato affidarsi ad un avvocato specializzato o ad un agente registrato presso lo USPTO.<sup>5</sup>

### 3. Registrare un marchio

Per evitare il rischio di investire inutilmente in un marchio ed essere poi costretti a sospenderne l'uso è innanzitutto necessario verificare che:

1. non sia già stato registrato a livello federale o a livello statale;
2. non sia già utilizzato da qualcun altro, anche se non registrato (i *common law trademarks* sono quei diritti che si acquisiscono automaticamente in conseguenza del semplice uso di un marchio e non della registrazione presso i competenti uffici statali e/o federali).

La ricerca preventiva non deve quindi limitarsi a verificare le richieste di registrazione pendenti, abbandonate o scadute, ma anche che quel marchio non sia già in uso. Per facilitare tali ricerche sono stati predisposti appositi database, contenenti un elenco di prodotti suddivisi per categorie, che possono essere consultati liberamente online al sito [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov), in aggiunta ai periodici di settore, alle pubblicazioni, alle registrazioni di nomi di dominio su Internet e agli elenchi telefonici. Una volta esclusa l'esistenza di marchi potenzialmente in conflitto con il proprio, si potrà procedere all'uso effettivo del marchio per il commercio del proprio prodotto.

#### 3.1. Titolarità e validità del diritto

Negli Stati Uniti esistono due soli modi per acquisire il diritto di usare un determinato marchio: essere i primi ad usarlo sul mercato, o a registrarlo presso le competenti autorità statali e/o federali.

Usare per primi un marchio significa essere i primi a vendere sul mercato un prodotto contraddistinto da quel marchio. Il diritto di utilizzare un marchio è,

---

<sup>5</sup> Vedi pag. 9



tuttavia, limitato all'area geografica nella quale il prodotto associato a quel marchio viene effettivamente venduto ed, eventualmente, alla zona limitrofa nella quale ci si attende ragionevolmente di vendere quel prodotto in futuro.

A differenza di quanto avviene per i *common law trademarks*, ai quali la legge riconosce protezione per il semplice fatto di essere stati usati, i marchi registrati sono caratterizzati dall'ulteriore elemento della "pubblicità", che, tra gli altri vantaggi, consente al titolare di dimostrare abbastanza facilmente in giudizio la priorità temporale del proprio marchio e la sua estensione territoriale, evitando così che terzi possano utilizzare marchi simili o uguali.

La registrazione è valida per 10 anni ma può essere rinnovata. I proprietari devono presentare le richieste di rinnovo nei sei mesi precedenti la data di scadenza.

#### **3.2. Registrazione statale**

La registrazione statale è certamente il primo passo verso la formalizzazione di un marchio. Si tratta, ovviamente, di una registrazione che ha valore soltanto nello Stato o negli Stati in cui avviene, con tutte le difficoltà derivanti dalla diversità delle leggi vigenti in ciascuno Stato e dalle diverse interpretazioni provenienti dalle varie corti statali. In linea di massima, la registrazione statale è consigliabile:

- nei casi in cui un imprenditore americano non abbia interesse a dimostrare un uso del proprio marchio che vada al di fuori dei confini di un determinato Stato.
- quando un imprenditore non statunitense intende importare e vendere i propri prodotti soltanto in uno Stato determinato.

I costi della registrazione statale sono sostanzialmente inferiori a quelli normalmente richiesti per ottenere una registrazione federale e i tempi sono decisamente più rapidi.

Di conseguenza, una registrazione statale può essere una valida protezione (supplementare) contro i rischi derivanti, ad esempio, da una distribuzione limitata a pochi Stati degli USA.

Non è invece consigliabile a chi intenda dedicarsi al commercio interstatale: i diritti di cui gode il titolare di un marchio registrato presso le autorità federali prevalgono infatti su quelli di colui che si è limitato ad una registrazione statale.

### 3.2.1. Registrare il marchio in Florida

Per registrare un marchio in Florida è necessario presentare:

1. un originale e una fotocopia del modulo *Trade or Service Mark Registration application*
2. tre campioni per ogni classe di marchio (vedi più sotto)
3. un assegno pagabile al *Florida Department of State* per l'ammontare appropriato.

La richiesta deve essere scritta a macchina o a mano purché leggibile, firmata e autenticata da un notaio. Per poter fare domanda di registrazione, è necessario che il marchio stesso sia già in uso, ossia che il relativo prodotto o servizio siano in commercio; non si può fare domanda di registrazione per marchi che si intendono utilizzare in futuro.

La richiesta di registrazione deve contenere:

- nome e indirizzo commerciale del richiedente. Indicare se si tratta di un individuo, una *Corporation*, una *Limited Partnership*, una *General Partnership* o un altro tipo di impresa. Se il richiedente è un'impresa, va incluso lo stato di domicilio dell'impresa, il numero di registrazione con la Florida e il *Federal Employer Identification Number*.
- Indicazione dei prodotti o servizi relativamente ai quali viene utilizzato il marchio.
- Indicazione di come il marchio viene usato. Per i *trademark*, dire come esso viene applicato ai beni o ai prodotti (es: etichetta, decalcomania, incisione o stampa). Per i *service mark*, dire come il marchio viene usato nella pubblicità, (annunci pubblicitari sui quotidiani, brochures, biglietti da visita e simili).
- Elenco delle classi applicabili.<sup>6</sup>
- la data in cui il marchio è stato usato la prima volta, non importa dove, e quella in cui è stato usato per la prima volta in Florida.
- il marchio da registrare. Se contiene termini stranieri, fornirne un corrispettivo in inglese. Se include un disegno, fornirne una breve descrizione. Tutti i termini geografici e le rappresentazioni di città, stati o paesi devono essere corredati da un *disclaimer* (Miami, Orlando, Florida, il disegno degli Stati Uniti d'America, ecc.). Lo stesso vale per le parole di uso comune, inclusi i suffissi delle imprese.
- la firma e il titolo del richiedente (o della persona autorizzata), datata e autenticata da un notaio.

Non possono essere presentati campioni battuti a macchina, scritti a mano o fotocopati a meno che il marchio non sia effettivamente rappresentato in quel modo sui beni o negli annunci pubblicitari e nel materiale promozionale.

---

<sup>6</sup> Vedere il sito [www.sunbiz.org](http://www.sunbiz.org) alla sezione *Trademark/Service mark Forms* per l'elenco delle categorie applicabili.

Se si richiede sia un *trademark* che un *service mark*, bisogna presentare tre campioni appropriati di *trademark* e tre di *service mark*.

Fotocopie, fotografie, carta intestata, buste o fatture non sono considerati campioni. Le fotografie di campioni voluminosi sono accettate solo se il marchio da registrare è ben visibile e il bene o prodotto è chiaramente leggibile. Non verranno accettati campioni alterati o sfregiati.

#### 3.3. Registrazione federale

La registrazione del marchio a livello federale conferisce al titolare una serie considerevole di vantaggi ad un costo ragionevole. I diritti conseguenti ad una registrazione federale sono dotati di un valore che si estende a tutto il territorio degli Stati Uniti, indipendentemente dall'area geografica nella quale il marchio viene effettivamente utilizzato. Ulteriori vantaggi legati alla registrazione federale sono:

- facoltà per il suo titolare di agire, in caso di violazione del marchio, sia davanti alle corti federali che a quelle statali;
- possibilità di recuperare i guadagni, i danni e i costi sopportati in conseguenza della violazione del proprio marchio, nonché, in alcune circostanze, di ottenere fino a tre volte il valore dei danni effettivamente subiti;
- possibilità di ottenere il rimborso delle spese legali nelle cause per violazione del marchio;
- presunzione di validità del marchio registrato;
- presunzione di legittimità del titolare, con il conseguente diritto esclusivo di usare quel marchio nelle proprie attività commerciali;
- presunzione di originalità del marchio registrato, che si ritiene tale da non creare confusione con altri marchi registrati;
- diritto di indicare sul prodotto, alternativamente, il simbolo ®, la didascalia "*Registered, U.S. Patent and Trademark Office*", o l'abbreviazione "*Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.*", per sottolineare che il marchio è stato registrato presso l'USPTO e scoraggiare eventuali tentativi di contraffazione;
- possibilità di chiedere la registrazione del marchio presso altri Paesi, facendo fede sulla registrazione federale;
- possibilità di impedire l'importazione di prodotti contraffatti, depositando il proprio marchio presso le autorità doganali statunitensi, che saranno in grado di sequestrare le merci prima che facciano il loro ingresso nel mercato USA.

#### **4. Agenti italiani registrati presso lo USPTO (per i brevetti)<sup>7</sup>**

GIAMBROCONO, ALFONSO  
ING. A. GIAMBROCONO & C. S.R.l.  
Via Rosolino Pilo 19/B  
20109 Milano  
Tel: +39-02-2940-4751  
Numero di registrazione: 20510

HENSON-APOLLONIO, VICTORIA  
IPGRI  
Via dei Tre Denari 472/a  
00057 Roma  
Tel: +39- 066-1181  
Numero di registrazione: 44761

INCOLLINGO, ITALO  
Piazzale Lavatuc 3  
20129 Milano  
Tel: +39-02-2951-9126  
Numero di registrazione: 26114

JOSIF, ALBERT  
Modiano & Associati  
Via Meravigli, 16  
20123 Milano  
Tel: +39-02-8590-7777  
Numero di registrazione: 22917

MANETTA, STEPHEN  
GE Oil Gas  
Via Felice Matteucci 2  
50127 Firenze  
Tel: +39-055-423-3753  
Numero di registrazione: 40426

---

<sup>7</sup> L'elenco riportato di seguito è quello ufficialmente pubblicato dal USPTO nel mese di marzo 2008. Si consiglia comunque di controllare sul sito l'elenco aggiornato.

MODIANO, GUIDO

Modiano Josif Pisantry & Staub

Via Meravigli 16

20123 Milano

Tel: +39-02-8590-7777

Numero di registrazione: 19928

O BRYNE, DANIEL

Via di Citille, 85

50022 Firenze

Tel: +39-05-5854-4665

Numero di registrazione: 36625

ZORZOLI, FRANCO

Ipser-Intellectual Property Svcs Srl

Via M. Melloni 32

20129 Milano

Tel: +39-02-7010-2433

Numero di registrazione: 30529

## 5. Recapiti utili

### **Florida Department of State**

Division of Corporations

Corporate Filings

P.O. Box 6327

Tallahassee, FL 32314

Tel: 850-245-6051

[www.dos.state.fl.us](http://www.dos.state.fl.us)