

# Gli strumenti del Sistema Italia per la tutela della proprietà intellettuale e la lotta alla contraffazione



Guardia di Finanza

# I. DESK ANTICONTRAFFAZIONE E ASSISTENZA PER GLI OSTACOLI AL COMMERCIO

Le motivazioni che inducono un'azienda a tutelare un proprio diritto, sia esso economico-commerciale o di proprietà intellettuale, nascono dall'esigenza di: (i) tutelare un legittimo interesse economico, risultato di cospicui investimenti in termini di tempo e risorse finanziarie impiegate; (ii) difendere la propria sfera di diritti a livello internazionale.

In risposta a tali necessità, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con l'ICE/ITA – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha attivato, presso alcuni Uffici dell'Agenzia ICE, la rete dei Desk italiani per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale e di Assistenza per gli Ostacoli al Commercio in quattro paesi strategici, tra cui gli Stati Uniti (New York).

Il desk è in grado di fornire servizi di assistenza,

*Il Desk di New York fornisce alle imprese italiane interessate al mercato statunitense assistenza tecnico-legale e informazioni di primo orientamento in materia di proprietà intellettuale, accesso al mercato, ostacoli al commercio e obblighi di certificazione negli Stati Uniti, con particolare riferimento alle procedure necessarie per la prevenzione, la difesa e il ripristino dei propri diritti.*

informazione e primo orientamento alle aziende e organizzazioni interessate relativamente a:

- *registrazione o tutela di un titolo di proprietà intellettuale (es. marchio, brevetto, modello di utilità, design, diritto d'autore, ecc.);*
- *segnalazione di possibili ostacoli al commercio riscontrati;*
- *istruzioni di primo orientamento sugli obblighi di certificazione negli Stati Uniti.*



*Alcune delle tematiche più frequentemente affrontate dal desk nell'assistenza diretta alle imprese italiane sono quelle relative alla tutela della proprietà intellettuale e all'accesso al mercato.*

## **PROPRIETA' INTELLETTUALE**

- *procedure per la registrazione del Marchio e del Brevetto;*
- *monitoraggio dell'evoluzione della normativa e delle procedure per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;*
- *informazioni sul trasferimento tecnologico della titolarità del brevetto (licencing ed assignment);*
- *indicazione dei termini per avviare la richiesta di cancellazione del Marchio per mancato uso;*
- *tutela del software;*
- *questioni connesse alla tutela del diritto d'autore;*
- *redazione di Guide;*
- *iniziative specifiche in merito all'Italian sounding.*

**Registrazione del Marchio e del Brevetto con lo United States Patent and Trademark Office ("USPTO")**

## **Marchi**

Un marchio è una parola, un logo o uno slogan che identifica e distingue l'origine dei beni o dei servizi, rispettivamente, di un'azienda da quelli di un'altra. Le aziende, sia straniere sia di diritto

americano, dovrebbero prendere in considerazione la registrazione del loro marchio negli Stati Uniti. Perché? Ecco alcuni motivi principali:

1. per proteggere il proprio marchio da registrazioni future aventi ad oggetto marchi simili confondibili con il proprio. Infatti, lo USPTO ha il dovere di: (i) rivedere i propri archivi e citare le registrazioni precedenti in caso di registrazione di marchi confondibili; (ii) rifiutare l'iscrizione al fine di evitare violazione del marchio preesistente;
2. per informare il pubblico dell'esistenza e proprietà del marchio dalla data di registrazione, impedendo che altri in seguito possano sostenere l'utilizzo di un marchio simile in buona fede: importante svolgere una ricerca di anteriorità;
3. per avere il diritto di accompagnare il marchio registrato con il simbolo ® quando il marchio è utilizzato per i prodotti e servizi elencati nella registrazione, rendendo i beni e i servizi distintivi e avvisando allo stesso tempo i concorrenti che il proprietario è seriamente intenzionato a proteggere il marchio;
4. per avere il diritto di adire il tribunale federale per richiedere protezione;
5. per estendere la registrazione del marchio in un paese straniero per la protezione a livello mondiale;
6. per permettere alla dogana americana di bloccare le importazioni di merci recanti un marchio che viola il marchio registrato.

La domanda può essere presentata online con lo USPTO. Generalmente, passano dai tre (3) ai sei (6) mesi per ricevere una risposta dallo USPTO. Lo USPTO può accettare la domanda senza commenti, oppure emetterà una Office Action, se ritiene che il marchio, per esempio crei un rischio di confusione con marchi già registrati. Una risposta deve essere fatta pervenire entro sei (6) mesi dalla data della Office Action.

## Brevetti

Il brevetto di un'invenzione (**patent**) è la 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 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 i Territori ed i Possedimenti statunitensi. Anche negli Stati Uniti, come in Italia, vige il principio "first inventor to file".

Per essere brevettabile, un'invenzione deve essere utile, nuova, e non ovvia. 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**".

Maggiori informazioni sulla registrazione dei marchi e la brevettabilità delle invenzioni sono disponibili consultando: Guida pratica alla Proprietà Intellettuale negli USA



Guida pratica alla Proprietà Intellettuale negli USA

## ACCESSO AL MERCATO

- *monitoraggio dei nuovi regolamenti e degli avvisi su tematiche doganali;*
- *assistenza per espletamento delle procedure doganali e per la soluzione delle eventuali problematiche connesse;*
- *ricerca ed analisi normativa tecnica per obblighi di conformità e di certificazione;*
- *informazioni su normative e procedure per la registrazione di farmaci e dispositivi sanitari;*
- *analisi della normativa per le problematiche derivanti dalle importazioni parallele;*
- *informazioni sulla concorrenza sleale;*
- *orientamento sulla contrattualistica;*
- *redazione di guide;*
- *monitoraggio della normativa fiscale, doganale e societaria;*
- *informazioni sugli standard qualitativi richiesti per prodotti specifici (alimentari, farmaceutici, cosmetici, attrezzature elettroniche, etc.)*

## II. L'UNIONE FA LA FORZA: ATTIVITÀ COORDINATA CON L'AMBASCIATA D'ITALIA A WASHINGTON E LA GUARDIA DI FINANZA

*Il desk di New York agisce in coordinamento con l'azione e le attività dell'Ambasciata d'Italia a Washington per la tutela degli interessi nazionali dell'Italia e dei cittadini italiani presenti sul territorio statunitense. In tale contesto e nell'ambito dell'unitarietà dell'azione diplomatica e dello Stato italiano nei confronti delle Autorità straniere, l'Ambasciata si avvale di varie figure specializzate fra cui un Ufficiale della Guardia di Finanza.*

Il desk anticontraffazione agisce in coordinamento con l'azione e le attività **dell'Ambasciata d'Italia a Washington**: la Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, anche le funzioni di protezione degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini italiani presenti sul territorio statunitense.

In tale contesto e nell'ambito dell'unitarietà dell'azione diplomatica e dello Stato italiano nei confronti delle Autorità straniere, l'Ambasciata si avvale di varie figure specializzate fra cui un **Ufficiale della Guardia di Finanza**.

La rete degli "Esperti della Guardia di Finanza", dislocata presso le principali Missioni diplomatiche all'estero, svolge compiti di cooperazione operativa, a livello internazionale, collaborando costantemente con gli organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea. Inoltre, gli Esperti svolgono attività di supporto e consulenza alle Ambasciate e Rappresentanze Permanenti d'Italia.

*L'attività del Corpo all'estero viene coordinata a livello centrale dal Comando Generale della Guardia di Finanza, che assolve alle funzioni di punto di contatto e di collegamento con le omologhe strutture collaterali estere promuovendo iniziative di collaborazione internazionale sia in campo operativo che strategico.*

Nel corso del tempo la Guardia di Finanza si è accreditata progressivamente, a livello internazionale, quale modello di riferimento per l'esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria, anche nel campo della lotta alla contraffazione.

### III. COLLABORAZIONE CON AGENZIE AMERICANE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Fra i vari compiti istituzionali che vengono assolti negli U.S.A., la Guardia di Finanza, tramite il proprio Ufficiale presente in Ambasciata e alle dirette dipendenze dell'Ambasciatore intrattiene rapporti con le rispettive Agenzie di law enforcement statunitensi che operano a contrasto delle organizzazioni criminali dedite, tra l'altro, alla produzione e alla distribuzione illegale di prodotti contraffatti.

Sul territorio americano un ruolo importante in tale settore è svolto dal "**National Intellectual Property Rights Coordination Center**" che vede la presenza di varie Agenzie tra cui agenti e analisti della **U.S. Immigration and Customs Enforcement (I.C.E.)** e della **Federal Bureau Investigation (F.B.I.)** per il rispetto delle normative americane e internazionali per la tutela dell'**Intellectual Property rights (IPR)**.

Tra le iniziative a contrasto della contraffazione, non solo sul territorio americano ma a livello internazionale, assume un particolare ruolo la cooperazione in atto tra la Guardia di Finanza e l'**International Anti Counterfeiting Coalition (I.A.C.C.)**, l'associazione no-profit statunitense che si occupa di tutela della proprietà intellettuale, supportando l'azione delle Agenzie governative americane e delle imprese associate.



Lo I.A.C.C., infatti, coopera nello scambio di informazioni relative ai siti web indicati dai titolari del diritto di marchi aderenti al programma "Rogue Block" come sospettati di vendita di beni contraffatti, nonché supporta la creazione di specifici punti di contatto per agevolare la collaborazione reciproca e la canalizzazione delle richieste di assistenza.

L'azione della Guardia di Finanza a livello internazionale è supportata e coordinata dal Comando Generale del Corpo che intrattiene strette relazioni con gli Enti istituzionali in Italia impegnati nel settore tra cui, in particolare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il CNALCIS - Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding - organismo interministeriale incardinato presso la Direzione Generale Tutela Proprietà Intellettuale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGTPi - UIBM).

Il Reparto speciale dedicato alla tutela degli imprenditori nazionali e dei loro marchi e brevetti è il "Nucleo Speciale Beni e Servizi" della Guardia di Finanza che svolge, tra gli altri, funzioni di analisi operativa e promuove rapporti con le altre componenti istituzionali coinvolte nella lotta alla contraffazione sia a livello nazionale che internazionale nonché con aziende, consumatori, e associazioni di categoria.

Nell'ambito del web, sempre a tutela della proprietà intellettuale, opera il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche al fine di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti venduti online e la repressione delle frodi e dei traffici illeciti posti in essere in rete.

## IV. GRAS RAPEX E SISTEMA INFORMATIVO ANTICONTRAFFAZIONE

*Nell'ambito dell'attività di supporto all'azione operativa, la Guardia di Finanza può avvalersi del sistema informativo telematico di allerta rapido comunitario denominato "GRAS RAPEX" e del Sistema Informativo Anticontraffazione (S.I.A.C.) gestito dalla Guardia di Finanza e attivo sin dal 2014.*

Nell'ambito dell'attività di supporto all'azione operativa, il Nucleo Speciale Beni e Servizi può avvalersi della collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso l'interazione del sistema informativo telematico di allerta rapido comunitario denominato "GRAS RAPEX" e del Sistema Informativo Anticontraffazione (S.I.A.C.) gestito dalla Guardia di Finanza. Quest'ultimo, attivo sin dal 2014, recentemente reingegnerizzato, garantisce ai fruitori istituzionali e privati le più innovative risorse tecnologiche al servizio della tutela della proprietà intellettuale.

Si tratta di una piattaforma telematica, oggi articolata su una serie di interfacce utilizzabili: per l'informazione ai cittadini e la cooperazione con le aziende danneggiate dalla contraffazione.

Il Sistema Informativo Anticontraffazione (S.I.A.C. - <https://siac.gdf.it/>):

- *si avvale di un sito-web in grado di fornire un quadro aggiornato circa l'azione svolta dalle Istituzioni che presidiano il "mercato del falso", mettendo a disposizione dell'utenza anche indicazioni e consigli pratici per evitare di acquistare prodotti contraffatti o pericolosi;*



- *consente ai titolari delle privative industriali e intellettuali di collaborare attivamente all'azione di prevenzione e contrasto mediante l'invio di elementi informativi sui propri prodotti colpiti da condotte di contraffazione (immagini, schede tecniche, perizie, consulenze tecniche etc.) di pronta consultazione per gli organi di controllo operanti sul campo;*



Per maggiori informazioni, si prega di contattare:

[ipr.newyork@ice.it](mailto:ipr.newyork@ice.it)



WWW.ICE.IT/IT/MERCATI/STATI-UNITI

GUIDA PRATICA ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEGLI USA



Ambasciata d'Italia  
Washington



Guardia di Finanza

## L'AGENZIA ICE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

### New York

33 East 67th Street  
New York, NY 10065  
Tel: +1 212.980.1500  
Fax: +1 212.758.1050  
E-mail: newyork@ice.it

### Chicago

401 N. Michigan Avenue  
Suite 1720  
Chicago, IL 60611  
Tel: +1 312.670.4360  
Fax: +1 312.670.5147  
E-mail: chicago@ice.it

### Houston

777 Post Oak Boulevard  
Suite 320  
Houston, TX 77056  
Tel: +1 281.888.4288  
Fax: +1 281.974.3100  
E-mail: houston@ice.it

### Los Angeles

1900 Avenue of the Stars  
Suite 350  
Los Angeles, CA 90067  
Tel: +1 323.879.0950  
Fax: +1 323.203.8335  
E-mail: losangeles@ice.it

### Miami

1 Southeast 3rd Avenue,  
Suite 1000  
Miami, FL 33131  
Tel: +1 305.461.3896  
Fax: +1 786.497.8900  
E-mail: miami@ice.it

Italian Trade Agency



@ITAtradeagency



ITA - Italian Trade Agency



@itatradeagency

