



di Amalia Di Carlo

*L'agenzia ICE (già 'Istituto nazionale per il Commercio Estero') ha pubblicato una Guida pratica alla proprietà intellettuale negli Stati Uniti. In questa intervista, l'Avv. Gabriel Cuonzo (Studio Trevisan & Cuonzo) ci spiega come muoversi in quel mercato, tenuto conto delle differenze normative*

Domanda: Avvocato Cuonzo, il Suo Studio è ben noto (fra

l'altro) nel settore della proprietà intellettuale. Lei conoscerà sicuramente bene la 'Guida pratica alla proprietà intellettuale negli Stati Uniti' recentemente pubblicata dall'agenzia ICE. Può aiutarci a comprendere quali sono le principali informazioni che un'azienda italiana operante (o interessata a operare) negli USA deve conoscere?

Risposta: Ovviamente dipende dal settore industriale. In linea generale, il mercato statunitense impone standard regolatori (in particolare norme sulla sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore) molto più elevati della maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea. Per alcuni settori, tra cui l'automotive, il farmaceutico e il medicale, occorre un'altissima attenzione, data l'estrema severità della legislazione USA. Il lancio di un prodotto italiano negli USA dev'essere preceduto da un'accurata verifica di compliance legale, per cui è altamente consigliabile l'assistenza di uno studio legale americano. Per quanto riguarda in particolare la proprietà intellettuale, l'impresa italiana dovrebbe impostare la propria strategia di marketing negli USA avendo presenti i possibili diritti di proprietà intellettuale preesistenti, a favore di terzi, in tale mercato. Un buon lavoro preparatorio può e deve essere condotto almeno dodici mesi prima del lancio di prodotti negli Stati Uniti, attraverso l'analisi dei brevetti e marchi che vi risultano in vigore e possono costituire un ostacolo – potenzialmente letale – alla penetrazione in quel mercato.

D: Quali sono le principali differenze tra Italia e USA, in materia di proprietà intellettuale?

R: Le differenze sono molte, poiché i sistemi sono diversi come le rispettive tradizioni giuridiche. Negli ultimi anni sono state introdotte nuove norme (come l'ultima riforma del sistema brevettuale negli USA) che hanno un po' avvicinato gli USA all'U.E. Tra le differenze più visibili vi è la maggiore tolleranza americana verso forme – anche molto spinte – di pubblicità comparativa, che specie nei paesi dell'Europa continentale sarebbe, invece, considerata illecita. Un'altra grande differenza è il modo estremamente più generoso in cui i giudici americani valutano il danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Molte cause di brevetti o di marchi in USA si concludono con sentenze di condanna per decine o centinaia di milioni di dollari. Questi risarcimenti multimilionari sono molto più rari in Europa e in particolare in Italia.

D: Quali i principali ostacoli?

R: Come detto, il mercato statunitense è molto difficile e non sono tollerati errori, pena conseguenze molto pesanti. Direi che l'ostacolo è soprattutto culturale, visto che molti imprenditori italiani sono bravissimi nel loro business, ma spesso trascurano il formalismo giuridico.

D: La Guida ICE si divide in tre macro-aree: marchi, brevetti e diritto d'autore. Quali sono, a parer suo, i

capisaldi da conoscere in ogni settore, quando si svolge la propria attività tra l'Italia e gli USA?

R: Marchi, brevetti e diritto d'autore sono effettivamente i tre elementi centrali della proprietà intellettuale, e devono essere tenuti presenti dalle imprese italiane che intendono entrare nel mercato USA. La regola aurea è fare tutte le verifiche su possibili diritti di terzi prima di lanciare il prodotto negli Stati Uniti, e anzi prima comunque di sottoscrivere contratti di distribuzione con soggetti statunitensi. Occorre soprattutto evitare che – una volta commercializzato il prodotto o servizio – vi sia una diffida da parte di uno o più concorrenti. Queste verifiche sono relativamente più agevoli per marchi e brevetti, meno per il copyright, che presenta quindi notevoli problemi per chi voglia operare in sicurezza. Un ulteriore problema posto dai diritti di copyright è l'enorme estensione di quest'area del diritto, che oggi ricomprende i contenuti creativi 'tradizionali' (musica, immagini ed espressioni verbali) ma anche nuove tecnologie come software ecc. Ragionando in modo inverso, è necessario proteggere attraverso la registrazione negli USA le componenti creative, innovative e distintive dei prodotti e servizi che si intendono proporre in quel mercato, per assicurarsi la necessaria protezione legale prima che sia troppo tardi.