

## La registrazione di un marchio negli Stati Uniti d'America

---

Posted by Stefano Linares on 27 March 2024 at 4:41 PM

---

Da sempre il mercato statunitense offre innumerevoli opportunità di investimento alle aziende italiane, interessate ad espandere la propria presenza commerciale oltre i confini nazionali. Per poter gestire con successo la propria attività imprenditoriale in loco, ciascuna azienda italiana è chiamata, tuttavia, ad individuare non solo la strategia più adatta, in vista della distribuzione commerciale dei propri prodotti, ma anche e, soprattutto, a limitare i rischi connessi all'ingresso di tali prodotti oltreoceano, proteggendoli, ad esempio, dai tentativi di contraffazione operati dalla concorrenza.

Il marchio svolge proprio una funzione di protezione, consentendo al suo titolare, di prevenire eventuali tentativi della concorrenza di appropriarsi, illegittimamente, del successo ottenuto da un prodotto che, quasi sempre, agli occhi del consumatore, è, indissolubilmente, legato al marchio che rappresenta. Ben si comprende, quindi, come il marchio rivesta per l'azienda, che ne è titolare, un ruolo strategico di assoluto rilievo e come, spesso, rappresenti un patrimonio irrinunciabile, al quale corrisponde un valore economico, talvolta, pari o, addirittura, superiore a quello dell'azienda stessa.

Sebbene da diversi anni si assista, a livello internazionale, ad un tentativo di rendere il diritto dei marchi più omogeneo, attraverso la previsione di norme comuni e procedure di registrazione simili nei diversi Paesi, tuttavia, il regime, tuttora, vigente negli Stati Uniti lo rende per certi aspetti unico e, come tale, meritevole di una trattazione specifica e distinta.

### **La registrazione del marchio**

Negli Stati Uniti, affinché un marchio possa essere considerato tale, deve possedere i requisiti della novità, liceità e capacità distintiva. Come sappiamo, i marchi sono strumenti utilizzati per identificare e distinguere i prodotti o i servizi del titolare da quelli di un altro soggetto. Pensiamo, ad esempio, al marchio Coca-Cola, che distingue la bibita gasata di colore scuro di un produttore da quella, altrettanto, gasata ed, altrettanto, scura di un altro produttore (Pepsi-Cola).

Negli Stati Uniti, i marchi possono essere costituiti da parole, simboli, frasi, slogan, numeri, disegni, suoni ed anche dalla particolare confezione e configurazione di un prodotto. Come accennato in precedenza, affinché un marchio possa essere considerato valido negli USA è necessario che sia utilizzato in forma "*distintiva*": che sia, cioè, in grado di identificare l'origine del prodotto o del servizio in relazione al quale è utilizzato, nonché di distinguere quel prodotto o quel servizio da quello di altri.

### **Un marchio distintivo**

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:

- 1) marchi arbitrari o di fantasia,
- 2) marchi suggestivi,
- 3) marchi descrittivi
- 4) marchi generici.

Per ciascuna categoria la legge prevede un grado di protezione e requisiti diversi tra loro. Negli Stati Uniti, affinché un marchio possa attribuire al suo titolare il diritto esclusivo di uso, occorre, innanzitutto, che si tratti di un marchio, effettivamente, utilizzato in commercio. In assenza di un tale utilizzo, la legge considera il marchio come "inesistente" e, conseguentemente, non meritevole di alcuna tutela e protezione giuridica. I marchi meritevoli di tutela e di protezione sono disciplinati sia a livello statale che federale. Alle origini, il diritto comune ("common law"), così come era stato elaborato dagli statuti dei diversi Stati della Confederazione, rappresentava la principale fonte di protezione dei marchi.

I diritti del titolare erano limitati, però, all'area geografica nella quale il marchio veniva utilizzato. Se, ad esempio, un'azienda aveva deciso di commercializzare una particolare miscela di caffè dal nome "Blaster" soltanto in California, i suoi diritti di utilizzare quel marchio erano limitati, pertanto, al solo Stato californiano. Il fatto, poi, che un'altra azienda, non a conoscenza dell'esistenza della prima, avesse iniziato a vendere, nello Stato di New York, una diversa miscela di caffè utilizzando lo stesso nome ("Blaster"), non rappresentava, ai sensi della common law, una violazione della legge sui marchi. Se, tuttavia, l'azienda newyorkese avesse, successivamente, deciso di distribuire il proprio prodotto a livello nazionale, il diritto dell'azienda californiana di utilizzare quel marchio in California avrebbe rappresentato un ostacolo insormontabile alla distribuzione di quel prodotto in quello Stato. Dal momento che, ai sensi del diritto comune, non è richiesto alcun obbligo di registrazione per utilizzare un marchio, può essere piuttosto difficile scoprire chi ne sia l'effettivo titolare.

## **Cosa dice la legge**

La legge prescrive, tuttavia, che, prima di poter usare un marchio, siano compiute tutte le opportune ricerche volte ad individuare l'eventuale titolare. Verso la fine del 1800, il Congresso americano emanò la prima legge federale sui marchi. Da allora, la normativa federale è andata, costantemente, espandendosi, sottraendo al diritto comune gran parte della sua competenza in materia di marchi. Attualmente, le norme federali costituiscono la fonte principale e, senza dubbio, la più estesa nella tutela dei marchi negli Stati Uniti, sebbene siano, tuttora, in vigore anche normative locali, che variano da Stato a Stato. Con l'introduzione della suddetta normativa a livello federale è, pertanto, possibile registrare il marchio federale USA, avente validità in tutti gli stati della Confederazione.

Per soddisfare il requisito della novità è necessario, innanzitutto, che il marchio prescelto sia disponibile. A questo scopo, e per evitare il rischio di investire, inutilmente, in un marchio ed essere poi costretti a sospenderne l'uso perché avvenuto a danno del suo legittimo titolare, è necessario condurre un'attenta ricerca preventiva, volta a verificare la presenza sul mercato di eventuali marchi, potenzialmente, in conflitto con quello che si intende utilizzare. Tale ricerca, che dovrebbe essere la più ampia possibile, deve rivolgersi tanto alle registrazioni federali, che a quelle statali, prendendo in esame non solo le richieste di registrazione pendenti o abbandonate, ma anche le registrazioni scadute. Sebbene anche la ricerca più approfondita non possa garantire il completo raggiungimento dell'obiettivo, basandosi su di una serie di databases che, per la natura stessa della legge sui marchi, non potranno mai essere completamente aggiornati o sufficientemente ampi, l'esperienza ha, tuttavia, dimostrato che, nella stragrande maggioranza dei casi, essa consente di stabilire con notevole successo la disponibilità o meno del marchio prescelto.

Negli Stati Uniti esistono due soli modi per acquisire il diritto di usare un determinato marchio:

1) essere i primi ad usare quel marchio sul mercato,

2) essere i primi 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, 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. Se, ad esempio, io sono il primo, a Boston, a vendere la pizza con il nome di "Broadway Pizza", avrò, probabilmente, il diritto di usare quel marchio per vendere la mia pizza, non solo a Boston, ma anche in un'area più estesa, nella quale si presume che, in futuro, potrò decidere di vendere il mio prodotto. Potrò, quindi, impedire ad altri di aprire pizzerie con lo stesso nome, all'interno della mia zona di mercato, ma non potrò fare, altrettanto, nei confronti di un terzo, che decida di aprire una pizzeria "Broadway Pizza" a Los Angeles.

L'altro modo per acquisire il diritto di usare un marchio è quello di registrarlo presso i competenti uffici statali e/o federali. A differenza di quanto avviene per i marchi disciplinati dal diritto comune, ai quali la legge riconosce protezione per il semplice fatto di essere stati usati, i marchi registrati a livello statale o federale sono caratterizzati dall'ulteriore elemento della "pubblicità", che, tra gli altri vantaggi, consente al titolare di dimostrare in giudizio, con una certa facilità, la priorità temporale del proprio marchio e la sua estensione territoriale, evitando così che terzi possano utilizzare marchi simili o uguali. La registrazione statale è, certamente, un 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 della Confederazione americana e dalle non infrequenti diverse interpretazioni provenienti dalle varie corti statali. In linea di massima, la registrazione statale è consigliabile per chi opera a livello locale, nei casi in cui il titolare non abbia interesse a dimostrare un uso del proprio marchio, che vada al di fuori dei confini di un determinato Stato.

Una registrazione statale non è, invece, consigliabile a chi intenda promuovere i propri prodotti su scala nazionale o desideri, comunque, dedicarsi al commercio interstatale: i diritti di cui gode, infatti, il titolare di un marchio registrato presso le autorità federali prevalgono, in linea di massima, su quelli di colui, che si è limitato ad una registrazione statale.

Per rafforzare la protezione già riconosciuta dalla common law a tutti i marchi, registrati e non, il Congresso degli Stati Uniti ha creato un sistema di registrazione, che viene gestito, a livello federale, dall'Ufficio Marchi e Brevetti di Washington D.C..

Tale registrazione conferisce al titolare del marchio una serie considerevole di vantaggi ad un costo ragionevole. Tra questi, quello, probabilmente, più evidente è che 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.

## **La domanda di registrazione**

La domanda di registrazione, contenente i documenti e le informazioni previste dalla legge, viene sottoposta ad esame di validità da parte dell'Ufficio Marchi e Brevetti. Dopo circa quattro mesi dal deposito, la domanda viene esaminata da un funzionario, il quale si pronuncia sulla "registrabilità" del marchio. In caso di esito negativo della pronuncia, verrà emessa una conseguente decisione di rigetto, attraverso la quale verranno, altresì, comunicate le motivazioni, a supporto del rigetto ed evidenziati gli eventuali accorgimenti necessari per correggere i difetti riscontrati nella domanda. Il richiedente avrà, quindi, sei mesi di tempo, a decorrere dal ricevimento della decisione, per attivarsi; in caso di mancata attivazione, la

domanda di registrazione verrà ritenuta abbandonata.

In caso le misure adottate dal richiedente dovessero risultare, comunque, insufficienti, il funzionario provvederà ad emettere un provvedimento di rigetto definitivo, contro il quale il richiedente avrà, tuttavia, la possibilità di appellarsi davanti ad apposita sezione speciale dell'Ufficio Marchi e Brevetti.

Nel caso, invece, di approvazione della domanda di registrazione, verrà disposta la pubblicazione del marchio sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio Marchi e Brevetti e verrà informato il richiedente della relativa data di pubblicazione.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha lo scopo di consentire a chiunque abbia motivo di ritenersi danneggiato dalla registrazione di quel marchio, di farvi opposizione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Trascorsi 30 giorni, senza che sia stata presentata alcuna opposizione, si provvederà alla registrazione del marchio. E', tuttavia, possibile per un terzo opporsi alla registrazione anche dopo che il marchio sia stato già registrato, attraverso la presentazione di apposita richiesta di cancellazione.

Sia la procedura di opposizione che quella di cancellazione si svolgono in maniera formale, seppur abbreviata, davanti ad una sezione speciale dell'Ufficio Marchi e Brevetti di Washington.

La registrazione federale ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata, indefinitamente. Durante i primi 5 anni dalla data di registrazione è, tuttavia, necessario depositare una dichiarazione giurata, che comprovi l'effettivo utilizzo del marchio nell'ambito del commercio interstatale. Il mancato deposito di tale dichiarazione può comportare la cancellazione del marchio.

**Stefano Linares, Esq.** | Attorney and counsellor-at-law | New York

Articolo precedentemente pubblicato su [www.ascheri.co.uk](http://www.ascheri.co.uk)