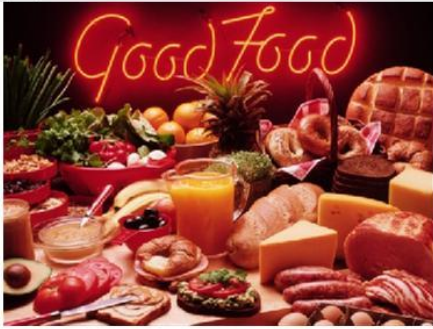


Made in Italy e diritto d'autore

## Ricette d'autore

24 Maggio 2013 di [Elena Pasquini](#)

I marchi italiani alimentari e cosmetici sono i più colpiti dalle violazioni del diritto d'autore negli States. Come proteggere pizza e caponata. Parla l'avvocato Bruno Cilio italiano a New York esperto nella tutela della proprietà intellettuale.



Giù le mani dalla caponata. Non si tocchi l'olio d'oliva buono. E giammai pensare di profanare la composizione di un prodotto cosmetico italiano!

Ristorazione e prodotti alimentari si mantengono in pole position tra le "prelibatezze" italiane da tutelare negli States, senza dimenticare però la moda, la cosmesi e anche l'itech.

In America, «il settore maggiormente colpito dai casi di violazione del diritto d'autore è sempre quello del food», afferma l'avvocato Bruno Cilio, fondatore e titolare dello studio legale Cilio & Partner, Pc con sede principale a New York e uffici a Roma. «La dinamica è sempre la stessa: una società americana o straniera vende un prodotto simile a quello di un nostro cliente utilizzando ad esempio un packaging o un nome che richiama il brand italiano. Nel nostro studio - che fornisce assistenza per la negoziazione e la redazione di contratti di licenza di proprietà intellettuale o per l'acquisizione e la vendita di aziende che hanno il proprio core business proprio sul diritto d'autore in Italia, Europa e Stati Uniti - abbiamo almeno tre o quattro casi l'anno di questo genere».

La tutela del brand, «l'asset principale di ogni azienda» ricorda il legale, è il primo passo di un'azienda che decide di aprire un nuovo business negli Stati Uniti, prima di iniziare a mettere in commercio prodotti o servizi «per evitare che terzi possano registrare i domini e quindi creare un contenzioso». A marchio registrato il cliente ha diritto a tutta una serie di tutele concesse dalla legge federale in tutto il territorio nazionale: tra queste rientra il potersi avvalere dei tribunali federali invece che di quelli statali in caso di violazione del marchio oppure l'ottenimento delle spese legali, una opzione possibile in America solo in casi come questo, espressamente previsto dalla normativa.

**Dove e come** - Ci vogliono tra i due e i tremila dollari, in genere, per chiudere la pratica. Il marchio va inserito in una specifica classe, in base alla tipologia di prodotti e servizi veicolati e si paga una tassa di registrazione. «Non ci sono sostanziali eccezioni - spiega Bruno Cilio, che da luglio 2011 ha anche avviato con Dario Cipollaro de l'Ero il ristorante "PizzArte", in cui coniuga il buono della pizza con il bello di una galleria d'arte sulla 55ma strada - Ci sono dei casi invece, per fortuna rari, in cui la procedura può essere molto più onerosa. Per esempio se ci sono delle eccezioni alla registrazione del marchio sollevate dall'avvocato (examiner) della USPTO (United States Patent e Trademark Office), agenzia federale preposta al controllo dei marchi. Oppure se terzi si oppongono alla registrazione prima che questa diventi definitiva. In quest'ultimo caso si instaura presso l' USPTO un vero e proprio contraddittorio tra le parti, che può comportare al cliente costi ulteriori».

Il database sul quale vengono registrati i marchi negli Stati Uniti è pubblico e ogni individuo che abbia interesse può richiederne l'accesso e la consultazione.

Se si vuole proteggere il marchio dall'ingresso negli Stati Uniti di prodotti che violino il diritto di proprietà a livello federale si può ricorrere al Custom & Border Protection, un organismo doganale: «uno strumento efficacissimo per tenere fuori dal mercato i contraffattori e i truffatori, e uno dei benefici più importanti derivanti dalla registrazione di un marchio», chiosa l'avvocato. Che continua spiegando come, nonostante lo studio legale di cui è titolare si occupi anche di diritto societario, M&A, real estate, accordi commerciali, contenzioso e arbitrati, la proprietà intellettuale si attesti come un'attività rilevante per lo studio, pari a circa il 20% del totale. «La maggior parte delle realtà aziendali ottengono la registrazione del marchio attraverso l'atto di consulenti legali basati sul territorio americano, proprio come noi, anche se, ovviamente, ce ne sono moltissime che hanno applicato il Protocollo di Madrid che permette di estendere la protezione anche ad altri Paesi».