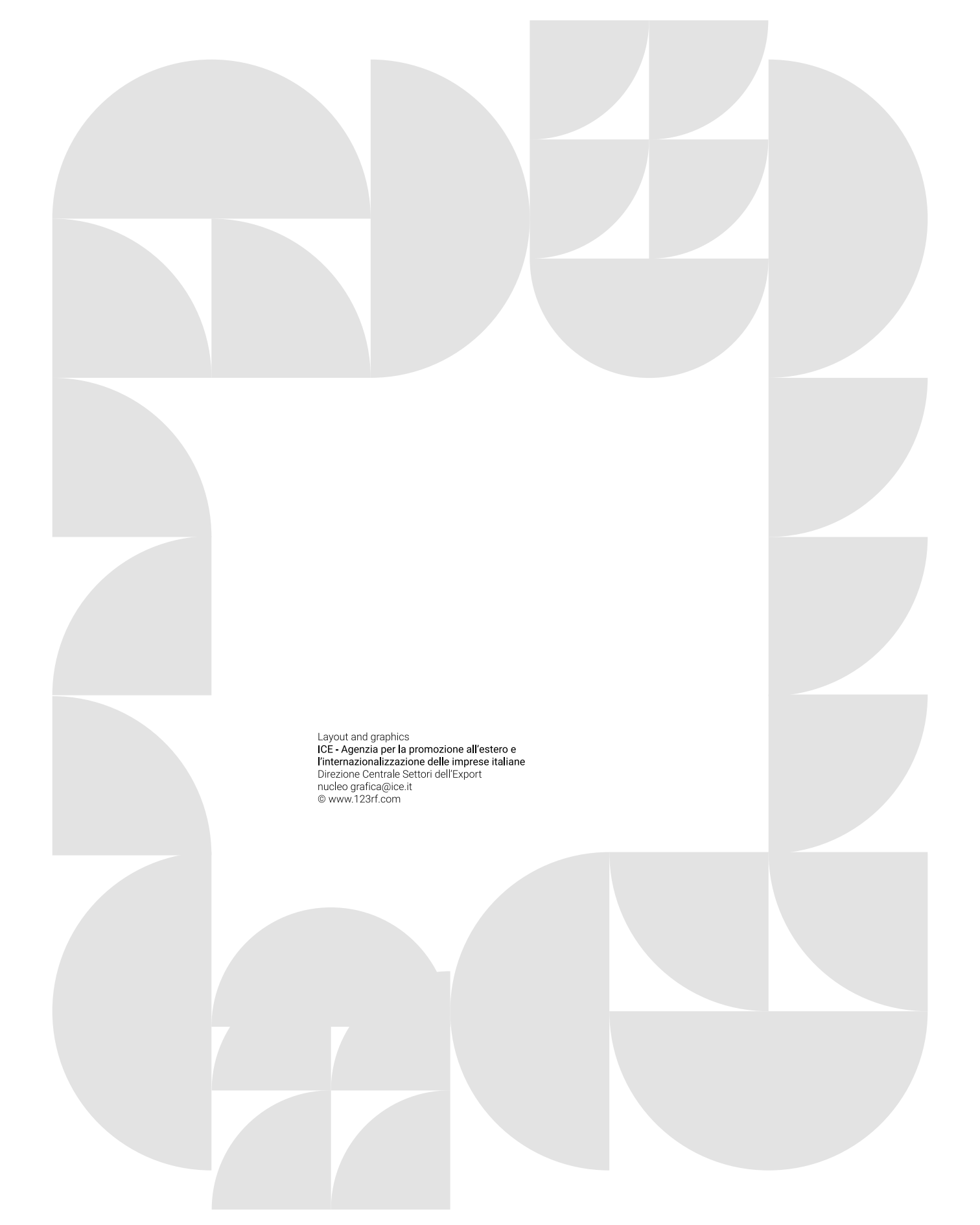


IP *Education Plan*

TUTELA IP E INTERNAZIONALIZZAZIONE

The background of the page is a light gray color. It is decorated with a pattern of large, overlapping geometric shapes in a slightly darker gray. These shapes include circles, semi-circles, and squares, arranged in a way that creates a sense of depth and movement. The shapes are positioned around the central text area, framing it without being too intrusive.

Layout and graphics
**ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane**
Direzione Centrale Settori dell'Export
nucleo.grafica@ice.it
© www.123rf.com

Indice

INTRODUZIONE	3	LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN BRASILE	33
IL PROGETTO	5	- Marchio in Brasile	33
■ Organizzatori e Partner	5	- Brevetti in Brasile	34
LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN ITALIA E IN EUROPA	8	- Design in Brasile	35
- Tutela del Marchio in Italia	8	- Quali soggetti contattare per supporto	37
- Tutela del Marchio nell'Unione Europea	9	LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN GIAPPONE	38
- Marchio internazionale	9	- Marchi in Giappone	39
- Brevetti	10	- Brevetti in Giappone	39
- Disegni in Italia e nell'Unione Europea	11	- Design in Giappone	40
- Quali soggetti contattare per supporto	14	- Indicazioni Geografiche in Giappone	41
LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN TURCHIA	15	- Quali soggetti contattare per supporto	43
- Marchio in Turchia	16	LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI	44
- Brevetti in Turchia	16	- Marchi negli Emirati Arabi Uniti	44
- Design in Turchia	17	- Brevetti negli Emirati Arabi Uniti	45
- Quali soggetti contattare per supporto	20	- Design negli Emirati Arabi Uniti	46
LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE NEL REGNO UNITO	21	- Quali soggetti contattare per supporto	48
- Marchio nel Regno Unito	22	LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN INDIA	49
- Brevetti nel Regno Unito	22	- Marchio in India	49
- Design nel Regno Unito	23	- Brevetti in India	50
- Indicazioni Geografiche nel Regno Unito	23	- Design in India	51
- Quali soggetti contattare per supporto	25	- Indicazioni Geografiche in India	51
LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA	26	- Quali soggetti contattare per supporto	53
- Marchio negli USA	26	AMAZON A SUPPORTO DELLE IMPRESE	54
- Brevetti negli USA	28	- La Vetrina Made in Italy	54
- Design negli USA	29	- Gli strumenti di tutela dei brand	54
- Quali soggetti contattare per supporto	32	- I consigli delle imprese	55

IP Education Plan

Tutela IP e
Internazionalizzazione

Introduzione

Nell'attuale contesto economico digitalizzato e globale, il valore del Made in Italy si esprime in un equilibrio delicato tra qualità dei prodotti, riconoscibilità dell'origine e capacità delle imprese di proteggere e valorizzare i propri asset intangibili. Marchi, design, brevetti e indicazioni geografiche, oggi non solo agroalimentari, rappresentano una leva strategica decisiva di competitività, soprattutto in mercati internazionali caratterizzati da un'elevata esposizione ai rischi di contraffazione, imitazione e uso evocativo dell'origine italiana.

*In questo scenario la tutela della proprietà industriale non può essere affrontata in modo frammentato, ma richiede una **responsabilità condivisa** e una cooperazione stabile tra istituzioni pubbliche e attori privati. È su questa visione che si fonda il **Protocollo d'intesa per il sostegno e la promozione del Made in Italy e la lotta alla contraffazione**, sottoscritto tra il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, il **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste**, e **Amazon**, che ha delineato una cornice strategica comune volta a rafforzare la **prevenzione**, la diffusione delle **competenze** e il supporto alle imprese nei processi di internazionalizzazione, anche attraverso i canali digitali.*

*Obiettivi dell'accordo sono dunque la **prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà industriale**, il rafforzamento delle **attività informative e formative** a favore delle imprese, la diffusione delle **best practice di tutela** e la valorizzazione delle eccellenze produttive italiane nei contesti europei e globali.*

*L'**IP Education Plan** nasce dunque con l'obiettivo di offrire alle imprese risposte pragmatiche, strumenti operativi, informazioni e riferimenti affidabili per orientarsi nei diversi sistemi di tutela della proprietà intellettuale e affrontare con maggiore consapevolezza i rischi legati alla contraffazione e alle pratiche commerciali sleali.*

Coordinato da ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, il progetto ha dato vita a un percorso formativo di alto profilo, articolato su mercati chiave per l'export italiano, grazie al contributo congiunto delle Amministrazioni coinvolte, delle Autorità di controllo, del mondo imprenditoriale e di qualificati esperti del settore.

*L'opuscolo che segue si inserisce in tale percorso come **strumento di sintesi, approfondimento e consultazione permanente**, che raccoglie e organizza i contenuti emersi durante il ciclo di incontri dell'IP Education Plan, per offrire una bussola utile a comprendere il valore della proprietà intellettuale, conoscere i principali soggetti istituzionali di supporto e orientarsi tra i diversi strumenti di tutela disponibili nei mercati esteri.*

In questa prospettiva, la pubblicazione a conclusione del progetto non soltanto capitalizza e favorisce la fruizione nel tempo del percorso IP education, ma rappresenta anche un punto di partenza: un invito alle imprese ad integrare la tutela della proprietà intellettuale nelle proprie strategie di crescita, a utilizzare i servizi messi a disposizione dal Sistema Italia e a investire consapevolmente nella protezione del capitale immateriale che rende il Made in Italy riconoscibile e competitivo nel mondo.

Il Progetto

Inaugurato il 22 settembre 2025 presso la sede dell'ICE-Agenzia a Roma, il percorso si è articolato in otto appuntamenti formativi della durata di due ore ciascuno, focalizzati su mercati chiave per l'export italiano, in particolare l'Unione Europea, la Turchia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Brasile, il Giappone, gli Emirati Arabi Uniti e l'India.

L'alto valore scientifico e operativo dei contenuti offerti dal programma è stato garantito dai contributi di tutti i partner di progetto (Agenzia ICE, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, la Guardia di Finanza, Confindustria e Amazon), nonché da professionisti provenienti da studi legali specializzati in materia e da un network internazionale di rilievo, composto da attori locali, dai Desk Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio di Agenzia ICE (ICE IPR Desk) e da organizzazioni internazionali quali EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale), Eu-

rochambres IP SME Helpdesks, INTA (International Trademark Association) e ACG (Anti-Counterfeiting Group).

Durante gli incontri formativi sono state approfondite le procedure di tutela di marchi, disegni industriali e indicazioni geografiche, analizzati casi pratici di violazione e presentati strumenti operativi per la difesa dei diritti di proprietà intellettuale, così offrendo alle imprese una bussola sicura per navigare le complessità normative di ogni area geografica trattata.

L'iniziativa ha riscosso un successo significativo nel tessuto imprenditoriale nazionale, registrando la partecipazione di oltre 200 aziende, che hanno seguito attivamente il ciclo di incontri conclusosi nell'aprile 2026. Per assicurare la massima diffusione delle competenze acquisite e permettere una consultazione continua, tutti i contenuti didattici e le registrazioni video degli interventi sono stati messi a disposizione delle imprese all'interno della piattaforma e-learning di Agenzia ICE, Train2Markets.

Organizzatori e Partner

Agenzia ICE

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è l'organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri.

Al fine di assicurare un'assistenza specialistica alle imprese italiane nei processi di internazionalizzazione offrendo informazioni di primo orientamento in materia di Marchi, Brevetti, *Italian Sounding*, Indi-

cazioni Geografiche e ostacoli all'accesso a nuovi mercati, l'Agenzia ha istituito specifici Desk in Argentina, Brasile, Cina, Russia, India, Turchia, Ucraina, USA e Vietnam. I Desk svolgono un ruolo strategico per le imprese italiane interessate ad accedere o espandersi in mercati esteri, poiché forniscono attività di prima assistenza, informazione e supporto, monitorando e analizzando costantemente la normativa vigente nel Paese di riferimento.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tramite gli uffici della rete diplomatico-consolare, è impegnato a sostenere le imprese italiane all'estero nella protezione del loro capitale immateriale di proprietà intellettuale sui mercati globali, tramite un dialogo costante con le autorità competenti nei Paesi interessati e con le organizzazioni internazionali operative nel settore.

In particolare, la Farnesina promuove azioni diplomatiche a tutela degli interessi nazionali, mette in atto

interventi di informazione e assistenza alle imprese italiane all'estero interessate da casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale e segue gli sviluppi dell'agenda negoziale europea e delle principali organizzazioni internazionali che si occupano della materia. Inoltre, il Ministero partecipa alle attività di coordinamento nazionale in seno al Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding (CNALCIS) e al Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore (CCPDA).

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

La Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM) è la struttura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy competente in materia di tutela e valorizzazione della proprietà industriale. Gestisce il sistema nazionale di registrazione dei diritti di proprietà industriale, in primis brevetti, marchi, disegni ed indicazioni geografiche per i prodotti artigianali ed industriali e promuove la diffusione della cultura della proprietà

industriale.

La Direzione svolge inoltre compiti importanti nella lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding: opera come Segretariato del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding (CNALCIS) e gestisce la Linea Anticontraffazione (LAC), servizio di primo orientamento rivolto a imprese e cittadini.

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF) rappresenta il principale braccio operativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la vigilanza e il controllo del settore agroalimentare. La sua attività è volta a contrastare le frodi, garantire la qualità dei prodotti e proteggere i consumatori attraverso un rigoroso monitoraggio dell'intera filiera, dalle materie prime fino alla distribuzione finale.

Un ambito d'azione cruciale è quello della tutela internazionale, dove ICQRF si è affermato come un modello di eccellenza globale nella difesa delle Indicazioni Geografiche. Punto di forza di questa strategia è un'attività di monitoraggio in tempo reale

del web, gli accordi di collaborazione con i colossi del commercio elettronico che consentono a ICQRF di intervenire direttamente sui negozi online internazionali per bloccare e rimuovere tempestivamente le inserzioni di prodotti contraffatti.

Inoltre, in qualità di autorità ex officio, l'Ispettorato coordina la protezione delle denominazioni italiane nei mercati internazionali, garantendo che i nomi protetti non siano utilizzati impropriamente, anche attraverso una stretta cooperazione con le autorità di contrasto omologhe nel resto del mondo.

Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economico-finanziaria. Nell'ambito della sua missione istituzionale, tutela il mercato dei beni e dei servizi attraverso il contrasto dei diversi fenomeni illeciti che minacciano la proprietà industriale, il "Made in Italy", il diritto d'autore e la sicurezza dei consumatori. In particolare, il Corpo presidia gli spazi doganali, per la verifica della regolarità delle operazioni di importazione ed esportazione di merci; effettua il controllo economico del territorio, per il monitoraggio

dei movimenti delle merci su strada e nei luoghi di vendita; svolge attività investigative in senso stretto, finalizzate alla ricostruzione delle filiere illecite di approvvigionamento e di produzione delle merci illegali e all'aggressione patrimoniale delle organizzazioni criminali dedite a tali tipologie di attività.

Da quanto emerge nel Rapporto IPERICO 2025, tra il 2008 e il 2024, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 735 milioni di pezzi contraffatti per un valore economico stimato di 6,4 miliardi di euro.

Amazon

Sin dal suo arrivo in Italia nel 2010, con oltre 25 miliardi di euro investiti nel Paese, Amazon è impegnata a sostenere la crescita delle imprese italiane offrendo strumenti concreti per raggiungere milioni di clienti in tutto il mondo. Oggi più di 5.500 aziende Made in Italy sono presenti nella vetrina dedicata su Amazon in 11 Paesi, con oltre 3 milioni di prodotti. La collaborazione con Agenzia ICE, avviata nel 2019, ha coinvolto oltre 2.800 PMI e reso disponibili più di 650.000 nuovi prodotti ai clienti internazionali. La protezione della proprietà intellettuale è una priorità per Amazon: tutelare i diritti dei titolari di marchi significa proteggere l'innovazione, la creatività e il lavoro delle imprese che vendono sullo store. Come evidenziato dal Trustworthy Shopping

Experience Report 2026, nel solo 2025 Amazon ha identificato, sequestrato e smaltito oltre 15 milioni di prodotti contraffatti a livello mondiale. Dal 2020, la Counterfeit Crimes Unit ha perseguito oltre 32.000 malintenzionati attraverso azioni legali in 14 Paesi. Strumenti gratuiti come Brand Registry, Transparency, Project Zero e IP Accelerator consentono ai titolari di marchi di tutelare proattivamente i propri diritti; Amazon investe inoltre nella formazione attraverso Accelera con Amazon, programma gratuito lanciato nel 2020 per fornire alle PMI — anche a quelle che non vendono su Amazon — le competenze necessarie per la digitalizzazione e il commercio online.

Confindustria

Confindustria, la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, riunisce 151.731 imprese, per un totale di 5.390.110 addetti, contribuendo al 34% del PIL. Il Sistema Confederale è composto da 210 Organizzazioni associate, attive sul territorio nazionale ed estero e nei diversi settori economici.

Nel quadro della propria missione di favorire l'affermazione dell'impresa quale motore della crescita economica e sociale del Paese, Confindustria promuove la tutela e la valorizzazione del Made in

Italy e gli investimenti in asset immateriali come leva di competitività, innovazione e internazionalizzazione. I temi sono presidiati, sia a livello tecnico operativo, da un Gruppo di lavoro dedicato composto da esperti delle associazioni e delle imprese, sia a livello politico-strategico, attraverso il Gruppo Tecnico Made in Italy, che definisce gli indirizzi di policy. L'attività è svolta in raccordo con le aree competenti in materia di innovazione, digitale, export, fisco e finanza, secondo un approccio volto a valorizzare gli investimenti immateriali come parte di una strategia industriale integrata.



LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN ITALIA E IN EUROPA

La disciplina della proprietà industriale in Italia è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (CPI), che regola brevetti, marchi, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, disegni e modelli, segreti commerciali e altri diritti correlati.

L'amministrazione dei titoli nazionali è affidata alla Direzione Generale per la proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM), che cura le procedure di deposito, esame, registrazione e concessione <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/>.

TUTELA DEL MARCHIO IN ITALIA

Il marchio è il segno distintivo che identifica l'origine dei prodotti o servizi di un'impresa e ne veicola la reputazione sul mercato. In Italia la registrazione avviene presso la DGPI-UIBM e presuppone la corretta

A livello dell'Unione europea, il sistema consente di ottenere diritti unitari tramite l'EUIPO per marchi e disegni, mentre per i brevetti opera la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), affiancata dal Brevetto europeo con effetto unitario e dal Tribunale Unificato dei Brevetti per i Paesi aderenti.

Tale architettura consente alle imprese di modulare il livello di protezione in funzione dei mercati di interesse, bilanciando ampiezza territoriale, costi e flessibilità gestionale.

individuazione dei prodotti e servizi secondo la Classificazione di Nizza. Una classificazione accurata è fondamentale per delimitare efficacemente l'ambito di tutela ed evitare conflitti con diritti anteriori.

L'esame degli impedimenti assoluti da parte della DGPI-UIBM è limitato alla liceità, capacità distintiva del marchio e non include una verifica della novità rispetto a marchi anteriori. Per tale motivo, le ricerche di anteriorità prima del deposito rivestono un ruolo chiave nella valutazione del rischio legale e nella costruzione di un portafoglio marchi robusto. Superato

l'esame degli impedimenti assoluti, la domanda è pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi e i titolari di diritti anteriori possono presentare opposizione. In assenza di ostacoli, il marchio è registrato per 10 anni ed è rinnovabile attraverso apposita domanda di rinnovazione. La mancata utilizzazione per 5 anni consecutivi può condurre alla decadenza del diritto.

TUTELA DEL MARCHIO NELL'UNIONE EUROPEA

Il Marchio dell'Unione europea consente di ottenere una tutela unitaria valida in tutti i 27 Stati membri mediante il deposito di una sola domanda presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), che è l'agenzia responsabile della gestione dei marchi, dei disegni e modelli dell'Unione europea registrati, delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e della cooperazione europea e internazionale nell'ambito della proprietà intellettuale.

Anche nel caso della domanda di marchio EU, come per i depositi di marchi nazionali e internazionali, è possibile rivendicare la priorità di un precedente primo deposito, entro il termine di 6 mesi. La domanda di registrazione del marchio EU è soggetta a una procedura di esame da parte dell'EUIPO, che può accertare la sussistenza di due tipologie di impedimenti: "assoluti" e "relativi".

Gli impedimenti "assoluti" alla registrazione del marchio consistono, principalmente, nella mancanza

di carattere distintivo, nella contrarietà all'ordine pubblico, nell'ingannevolezza e nella mala fede.

Gli impedimenti "relativi", invece, consistono sostanzialmente nella mancanza di novità del marchio a causa dell'esistenza di diritti di marchio o altri diritti anteriori di terzi. Questi ultimi possono essere fatti valere solo dai titolari dei diritti anteriori. In particolare, tali soggetti possono presentare: un'opposizione contro la registrazione del marchio EU, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, oppure un'azione di nullità del marchio EU già registrato. Inoltre, la procedura di invalidazione di una registrazione di marchio EU può intervenire anche in altri casi, ad esempio: se il marchio non è stato usato per periodo ininterrotto di almeno 5 anni dalla data di registrazione (decadenza per non uso) e se il marchio è stato registrato in violazione di uno dei cosiddetti "impedimenti assoluti" di cui si è detto sopra.

MARCHIO INTERNAZIONALE

Sulla base di una domanda o di una registrazione di marchio nazionale è possibile, con un'unica procedura amministrata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO/OMPI), registrare lo stesso marchio (per gli stessi prodotti/servizi o parte di essi) in 132 Paesi (116 membri) aderenti all'Unione di Madrid (Accordo di Madrid del 1891 e Protocollo di Madrid del 1989). Tra i membri dell'Unione di Madrid anche: il Brasile, gli Emirati Arabi, il Giappone, l'India, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e la Turchia.

Il sistema di Madrid si basa sulla cooperazione tra

gli Uffici Nazionali dei Paesi Contraenti (detti "Uffici d'Origine"), che rappresentano più dell'80% di tutto il commercio mondiale, e l'Ufficio Internazionale che detiene il registro internazionale dei marchi. Per utilizzare il sistema di Madrid occorre essere cittadino di uno dei paesi membri dell'Unione di Madrid, avervi la residenza o essere titolare di un'attività con sede nel territorio di uno di essi.

Il principale vantaggio è costituito dalla presentazione di un'unica domanda internazionale, in un'unica lingua, attraverso il pagamento di un'unica serie

di tasse (il cui importo è variabile in base alle Parti contraenti designate) e in base a un'unica serie di scadenze.

Anche il mantenimento e/o il rinnovo della registrazione, nonché eventuali annotazioni e trascrizioni avvengono attraverso un'unica procedura.

Le Parti contraenti designate esaminano la registrazione internazionale per verificarne la conformità alla loro legislazione e se alcune disposizioni non vengono rispettate, intervenendo impedimenti assoluti o relativi, hanno il diritto di rifiutare la protezione nel loro territorio. Il rifiuto da parte di un singolo Ufficio non compromette la protezione del marchio presso le altre Parti designate.

BREVETTI

Il brevetto tutela una soluzione tecnica che soddisfa i requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale, conferendo al titolare un diritto di esclusiva limitato nel tempo e nello spazio. In Italia il brevetto per invenzione ha una durata massima di 20 anni dalla data di deposito, subordinata al pagamento dei diritti di mantenimento in vita del titolo.

A seguito del deposito nazionale, per le domande che costituiscono primi depositi, l'EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti) effettua una ricerca di anteriorità accompagnata da un'opinione di brevettabilità. Il richiedente può rispondere ai rilievi, modificare le rivendicazioni e dialogare con l'Ufficio per superare eventuali obiezioni e giungere alla concessione.

Con la pubblicazione della domanda di brevetto che avviene a 18 mesi dalla data di deposito, l'invenzione diviene opponibile ai terzi e può produrre effetti di tutela provvisoria. I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto.

In Italia, è possibile depositare anche una domanda di brevetto per modello di utilità che consiste in un trovato dotato di caratteristiche fisiche atte a conferire una maggiore o particolare utilità o comodità d'impiego. Le procedure di deposito e di ottenimento sono le medesime di quelle già descritte per il brevetto d'invenzione, salvo il fatto che non viene effettuata la ricerca di anteriorità. È proteggibile come modello di utilità solo un prodotto. Differisce, inoltre, la durata della protezione, che per il modello di utilità è di 10

anni decorrenti dalla data di deposito della domanda.

A livello europeo, la procedura di brevettazione inizia mediante la presentazione presso un Ufficio nazionale dei paesi membri o presso l'Ufficio Europeo di una domanda di brevetto europeo. La domanda di brevetto europeo può costituire un primo deposito oppure, se esiste una domanda nazionale presentata anteriormente, la domanda di brevetto europeo può rivendicare la data di priorità nazionale, purché depositata entro 12 mesi dalla data di priorità.

L'ufficio che riceve la domanda esegue un esame formale, verificando in primo luogo i requisiti di ricevibilità per poter assegnare una data di deposito. Svolge, inoltre, un esame preliminare per verificare se la domanda possa proseguire il suo iter di esame sia per motivi formali (redazione errata dei documenti brevettuali, descrizione e rivendicazioni) sia sostanziali (non proseguono l'iter le invenzioni che in modo evidente riguardano metodi matematici, teorie scientifiche o comunque trovati esclusi dalla brevettabilità). Solo a seguito di tale esame preliminare la domanda può essere sottoposta alla ricerca di anteriorità, al termine della quale viene emesso il Rapporto di ricerca che mette in evidenza divulgazioni anteriori pertinenti che potrebbero inficiare novità e attività inventiva. Il Rapporto è corredato di un'opinione in cui vengono fornite indicazioni per ciascuna rivendicazione sui requisiti di brevettabilità.

La pubblicazione della domanda di brevetto avviene, decorsi 18 mesi dalla data di deposito o di priorità. L'esame sostanziale inizia solo su richiesta del titolare della domanda, da presentarsi entro il sesto mese dalla pubblicazione del rapporto di ricerca e dopo aver pagato la tassa prescritta. Entro lo stesso termine è necessario confermare la designazione dei Paesi e pagare la relativa tassa di designazione. Il contraddittorio con l'esaminatore è prevalentemente scritto. Inoltre, sono possibili colloqui telefonici con l'esaminatore e udienze orali davanti alla divisione di esame.

La decisione finale sulla concessione o rifiuto della domanda è presa dalla Divisione d'Esame; se negativa, la decisione può essere impugnata in appello entro 2 mesi dalla notifica. Se la decisione è positiva, la Divisione d'Esame invia una comunicazione al titolare per accettare formalmente il testo della domanda come rilasciata. La procedura si conclude con la pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo, sul Bollettino Ufficiale dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. Durante la fase di esame di una

domanda di brevetto europeo, i terzi possono presentare osservazioni, anche in forma anonima, fornendo documentazione rilevante sullo stato della tecnica o sui requisiti di brevettabilità. Dopo la concessione, i terzi possono proporre opposizione entro 9 mesi dalla pubblicazione della menzione di concessione. L'opposizione consente di ottenere, in un'unica procedura centralizzata, la revoca totale o la limitazione del brevetto con effetti per tutti gli Stati designati e rappresenta uno strumento strategico per prevenire contenziosi nazionali multipli. A partire dal 1° giugno 2023 è inoltre possibile richiedere il brevetto europeo con effetto unitario, che consente di ottenere una protezione uniforme nei Paesi UE partecipanti al sistema. A differenza del brevetto europeo tradizionale, che richiede la convalida nei singoli Stati designati, il brevetto unitario prevede una gestione post-concessione centralizzata. Le controversie relative a validità e contraffazione rientrano nella competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti. La scelta tra brevetto europeo classico e brevetto unitario va valutata caso per caso, in funzione dell'estensione territoriale, dei costi e delle esigenze di enforcement.

DISEGNI IN ITALIA E NELL'UNIONE EUROPEA

Il disegno o modello protegge l'aspetto esteriore del prodotto o di una sua parte, come linee, contorni, colori, forma e struttura superficiale. In Italia la tutela è disciplinata dal CPI ed è sostanzialmente allineata al sistema del disegno europeo; la protezione si ottiene con registrazione presso UIBM oppure presso EUIPO per il Disegno o Modello dell'Unione europea.

La registrazione conferisce un diritto di esclusiva iniziale di 5 anni, rinnovabile fino a un massimo di 25 anni. In Italia e UE l'esame è prevalentemente formale,

senza ricerca di anteriorità d'ufficio: la qualità delle rappresentazioni depositate è quindi determinante perché definisce l'ambito di protezione. Accanto al disegno registrato, l'ordinamento UE riconosce anche il disegno non registrato, che nasce dalla divulgazione e dura 3 anni, con tutela più limitata e focalizzata sulla copia deliberata; in presenza di prodotti a ciclo rapido può essere utile, ma per prodotti di lungo periodo la registrazione resta generalmente la scelta più solida.

Denominazione di origine protetta (DOP) e Identificazione geografica protetta (IGP) in Italia e in Europa

Il Regolamento (UE) 2024/1143, pubblicato in G.U. UE il 23 aprile 2024 ed entrato in vigore il 13 maggio 2024, ha raccolto in un unico testo normativo la disciplina di tutte le produzioni del mondo dell'agroalimentare, del vino e delle bevande spiritose DOP (*Denominazione di Origine Protetta*) e IGP (*Identificazione Geografica Protetta*), rafforzando il ruolo dei Consorzi di tutela e fornendo strumenti più efficaci per uno sviluppo competitivo e sostenibile del settore delle produzioni di qualità. La protezione è concessa esclusivamente alle IGP e DOP registrate e non si estende ai nomi delle sotto-regioni, sotto-denominazioni, aree amministrative locali o località della zona interessata da tale IG. In particolare, è vietato: qualsiasi uso di una

DOP, IGP diretto o indiretto (per prodotti paragonabili non conformi al disciplinare di produzione di un'IGP/DOP o nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o annacqui la notorietà di un'IGP/DOP), qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione; ogni altra indicazione o prassi falsa o ingannevole. Con Regolamento (UE) 2023/2411 del 18/10/2023 è stata riconosciuta e disciplinata a livello europeo la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che estende a questi ultimi la stessa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.

Quadro dei fondamentali

	Marchi	Brevetti	Disegni e modelli	Indicazioni geografiche
Deposito / Registrazione presso	EUIPO (Alicante) – Marchio UE (EUTM) valido in tutti i 27 Paesi. Anche tramite UIBM per marchio nazionale o OMPI per marchio internazionale (Sistema di Madrid)	EPO (Monaco) – Brevetto europeo valido nei Paesi designati; dal 2023 anche Brevetto Unitario con effetto in 18 Paesi UE con unica tassa di rinnovo all'EPO	EUIPO – Disegno o Modello UE Registrato (RCD) valido in tutta l'UE; esiste anche la forma non registrata (UCD) con tutela automatica dalla divulgazione	Per prodotti agroalimentari: Commissione europea. Per prodotti artigianali e industriali: dal 1° dicembre 2025 EUIPO
Durata	10 anni, rinnovabile indefinitamente per periodi di 10 anni	20 anni dalla data di deposito	5 anni, rinnovabile fino a un massimo di 25 anni per periodi di 5 anni	Indeterminata (non scade)
Rinnovabile	Sì, illimitatamente	No	Sì, fino a 25 anni	Non applicabile
Tutela a partire da	Data di deposito della domanda	Data di concessione della domanda (protezione provvisoria dalla data di pubblicazione)	Registrato: data di deposito / Non registrato: data di prima divulgazione pubblica	Data di registrazione
A chi rivolgersi in caso di violazione	Tribunali nazionali competenti; Agenzia delle Dogane (per merci contraffatte); GDF	Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) – sede centrale a Parigi, sezioni a Monaco e Milano	Tribunali nazionali competenti; EUIPO per procedure amministrative	Per prodotti agroalimentari: ICQRF (exufficio@masaf.gov.it), Consorzi di tutela. Per prodotti artigianali/industriali: EUIPO.
Per segnalazioni di presunti casi di contraffazione	Linea Diretta Anticontraffazione	Linea Diretta Anticontraffazione	Linea Diretta Anticontraffazione	

DO's

Strategia generale

- Integra la tutela IP nella strategia aziendale: coinvolgi fin dall'inizio i team commerciale, produttivo, marketing e legale.

Marchi

- Registra il tuo marchio nei Paesi in cui vuoi commercializzare i tuoi prodotti e/o prestare i tuoi servizi: a livello nazionale (DGPI-UIBM), europeo (EUIPO: una sola registrazione vale in tutti i 27 Paesi) o internazionale (World Intellectual Property Organization - WIPO tramite DGPI-UIBM).
- Effettua una ricerca di anteriorità prima di depositare il marchio per evitare conflitti con marchi esistenti e non perdere i requisiti di novità.
- Attiva una sorveglianza continua sui registri marchi per classe merceologica e settori affini per individuare tempestivamente depositi identici o simili al tuo e poter reagire tempestivamente.
- Monitora web, nomi a dominio e denominazioni sociali; valuta strumenti basati
- su intelligenza artificiale per una sorveglianza più efficace e scalabile.
- Attiva la sorveglianza doganale per bloccare merci contraffatte alla frontiera prima che entrino nel mercato.

Brevetti

- Deposita la domanda di brevetto presso l'European Patent Office (EPO) e dopo la concessione deposita la traduzione in italiano del brevetto europeo presso la DGPI-UIBM.
- Monitora le domande di brevetto di terzi per verificare che nessuno stia ottenendo protezioni troppo ampie o su tecnologie già note che potrebbero impedirti di operare o costringerti a pagare licenze.
- Analizza lo stato della tecnica nel tuo settore: serve sia a valutare la validità del tuo brevetto, sia a difenderti da accuse di violazione altrui.
- Verifica che i prodotti che vendi o intendi vendere

non violino brevetti di terzi, per evitare cause legali o blocchi commerciali.

- Usa osservazioni di terzi e opposizioni post-concessione per contrastare brevetti deboli e prevenire situazioni di blocco del mercato.

Disegni

- Predisponi con cura le rappresentazioni grafiche del prodotto: immagini chiare, coerenti e complete definiscono l'ambito della tutela e riducono il rischio di contestazioni.
- Per prodotti a ciclo di vita breve, considera anche la tutela del disegno o modello UE non registrato, ma per prodotti destinati a una permanenza più lunga sul mercato privilegia la registrazione.

Controllo doganale: Application for Action (AFA)

- Presenta un'AFA tramite l'[IP Enforcement Portal](#) (IPEP) per attivare la sorveglianza doganale UE sul tuo marchio, registro o modello.
- Nell'AFA indica: i diritti IP da proteggere, gli Stati membri in cui attivare la sorveglianza, una descrizione dettagliata dei prodotti originali e delle violazioni note, e un referente (Contact Point) per questioni legali e tecniche in ciascuno Stato membro.
- Mantieni aggiornati i dati inseriti nel portale: le informazioni confluiscono nel database doganale centrale (COPIS) e l'AFA viene generata automaticamente nelle lingue degli Stati membri selezionati.

Indagini e intelligence: piattaforme SIAC e SAFETY GATE

- Accedi alla piattaforma [SIAC](#) della Guardia di Finanza e registrati: fornisci descrizioni tecniche dei prodotti originali e delle principali modalità di contraffazione riscontrate.
- Monitora la piattaforma [SAFETY GATE](#) (sistema di allarme rapido UE per prodotti pericolosi, esclusi alimentari, farmaci e presidi medici): se i tuoi prodotti vengono contraffatti con rischi per la sicurezza dei consumatori, il Safety Gate consente la condivisio-

ne in tempo reale tra tutti gli Stati membri e può portare al ritiro dal mercato.

- Segnala alle autorità competenti eventuali prodotti

contraffatti che presentano rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

DON'Ts

- Non rimandare il deposito — farlo tardi può farti perdere i requisiti di novità o far emergere diritti anteriori di terzi che ti precludono il mercato.
- Non ignorare le violazioni — avere un titolo registrato non basta: senza enforcement tempestivo, anche un diritto solido si indebolisce progressivamente, sia sul piano giuridico che commerciale.
- Non limitarti ad inserire i dati relativi ai diritti IP nel SIAC o nell'AFA senza fornire informazioni operative dettagliate: senza di esse, le autorità non possono identificare le merci contraffatte.
- Non sottovalutare le responsabilità connesse all'AFA: in caso di errata detenzione delle merci, il titolare può essere ritenuto responsabile e i costi di stoccaggio e distruzione sono a suo carico.

QUALI SOGGETTI CONTATTARE PER SUPPORTO

DGPI-UIBM (MIMIT)

Contact Center: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/i-servizi/contact-center>

LAC – Linea Diretta Anticontraffazione

per segnalazioni di presunti casi di contraffazione:
<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/linea-diretta-anticontraffazione-lac>

ICQRF:

Segnalazioni usi illeciti Indicazioni Geografiche in Italia: terr.direzione@masaf.gov.it

Segnalazioni usi illeciti Indicazioni Geografiche all'estero: exufficio@masaf.gov.it

EUIPO

Assistenza (gratuita) <https://www.euipo.europa.eu/it/help-centre>

MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

Per segnalazioni da parte dei consumatori:
segnalazioni in Italia: terr.direzione@masaf.gov.it
segnalazioni all'estero: exufficio@masaf.gov.it

European IP Helpdesk (servizio ufficiale e gratuito della Commissione Europea), ufficio di Bruxelles:

www.ec.europa.eu/ip-helpdesk

helpline@iprhelphdesk.eu
training@iprhelphdesk.eu

Ufficio ICE Bruxelles:

normative.ue@ice.it
bruxelles@ice.it
www.ice.it/mercati/belgio

Tel: +32 (0) 2 22914 41

LinkedIn: [@itabruxelles](#)

Instagram: [@itabruxelles](#)

ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

<https://www.adm.gov.it/portale/-/online-applications-for-action>

dir.dogane.aeo@adm.gov.it

dir.dogane.aeo@pec.adm.gov.it per depositare i documenti da allegare all'AFA

GUARDIA di Finanza:

SIAC - Sistema Informativo Anticontraffazione:
<https://siac.gdf.it/>

Amazon:

ICE e Amazon - <https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-e-commerce/ecommerce/Amazon4>

Vetrina Made in Italy - https://www.youtube.com/watch?v=C5T5_3p37K8

madeinitaly-ice@amazon.it



LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN TURCHIA

In Turchia la tutela della proprietà industriale è disciplinata dalla Legge sulla Proprietà Industriale che si fonda sulla Legge n. 6769 del 2017, che ha allineato il sistema locale agli standard europei e agli accordi internazionali in materia di proprietà industriale. Tale legge regola brevetti, modelli di utilità, marchi, disegni industriali e indicazioni geografiche. Inoltre, il quadro normativo turco comprende la Legge sulle Opere Intellettuali ed Artistiche, riguardante il diritto d'autore; il Codice Commerciale, contenente disposizioni riguardanti la concorrenza sleale ed il Codice Doganale.

L'amministrazione dell'intero sistema è affidata al Turkish Patent and Trademark Office (Türkpatent), che opera sotto il Ministero dell'Industria e della Tecnologia e che costituisce l'unica autorità competente per la gestione delle procedure di deposito, esame

e concessione dei diritti di proprietà industriale in Turchia.

Il quadro istituzionale è completato dalla presenza di tribunali specializzati in proprietà industriale situati a Istanbul, Ankara e Izmir, nonché da un sistema doganale strutturato per il contrasto alla contraffazione. La Turchia applica infatti meccanismi di controllo alle frontiere che consentono di bloccare merci sospettate di violare diritti di brevetto o marchi, previa registrazione di tali diritti presso l'autorità doganale. Tali strumenti risultano particolarmente utili per le imprese che operano in settori soggetti a rischio di contraffazione.

La Turchia aderisce ai principali accordi internazionali in materia di proprietà industriale, tra cui la Convenzione di Parigi e gli accordi TRIPS. Rientrano

in tale contesto anche la Convenzione di Berna per il diritto d'autore e l'allineamento con l'Unione Europea nell'ambito dell'Unione Doganale.

La Turchia è inoltre parte del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) e della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC). Per i marchi, il Paese

aderisce al Protocollo di Madrid, che consente di ottenere la protezione internazionale mediante un'unica domanda nell'ambito del sistema WIPO. La Turchia partecipa inoltre all'Accordo dell'Aja relativo alla tutela dei disegni e modelli.

MARCHIO IN TURCHIA

La registrazione del marchio riveste un ruolo fondamentale, poiché consente ai consumatori di identificare l'origine dei prodotti e fornisce al titolare uno strumento efficace per contrastare la contraffazione. In Turchia può essere registrato come marchio qualsiasi segno che presenti il requisito di capacità distintiva, inclusi parole, forme, colori e altri elementi idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa. Non sono invece ammissibili alla registrazione i segni privi di capacità distintiva, quelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume (un requisito di particolare rilievo nel contesto turco) nonché simboli religiosi, segni ingannevoli, simboli ufficiali dello Stato, bandiere e segni che indichino un'origine geografica.

Per ottenere la protezione in Turchia è possibile seguire due diverse procedure: la registrazione tramite domanda internazionale oppure la registrazione locale presso il Türkpatent. Per i richiedenti stranieri è obbligatoria l'assistenza di un agente abilitato ad agire di fronte al Türkpatent e dotato di una procura ("Power of Attorney") non notarizzata.

Nel caso di deposito internazionale, la domanda è esaminata dapprima dall'ufficio di origine, poi dall'Ufficio

Internazionale della WIPO e infine dall'ufficio designato, ossia il Türkpatent. Poiché la Turchia aderisce al Protocollo di Madrid, l'ufficio turco dispone di un termine massimo di 18 mesi dalla data di notifica della pubblicazione da parte della WIPO per emettere un eventuale rifiuto, anche se nella prassi l'esame si conclude generalmente entro 5 o 6 mesi. Nel caso in cui un rifiuto derivi da un'opposizione, tale comunicazione può essere notificata anche oltre il limite dei 18 mesi.

Dal punto di vista procedurale, una volta depositata la domanda di registrazione presso il Türkpatent, questa è soggetta a un esame formale e sostanziale da parte dell'ufficio, seguito dalla pubblicazione. A seguito della pubblicazione i terzi dispongono di un periodo di due mesi per presentare eventuali opposizioni. Se non emergono impedimenti, il marchio viene registrato con una durata di 10 anni, rinnovabile senza limiti. I certificati di registrazione non vengono rilasciati automaticamente: è necessario richiederli espressamente al Türkpatent. Il mancato uso del marchio entro 5 anni dalla registrazione può tuttavia comportarne la revoca.

BREVETTI IN TURCHIA

La concessione di un brevetto in Turchia consente ai titolari di estendere la protezione delle loro invenzioni in un mercato in espansione nei settori ad alta intensità di ricerca, quali elettronica, meccanica avanzata, automotive, biomedicale e chimica, beneficiando di un sistema normativo armonizzato con gli standard europei e internazionali. L'ordinamento turco tutela

le invenzioni industriali attraverso un brevetto e un certificato di modello di utilità. Il brevetto tutela l'invenzione per 20 anni, mentre il modello di utilità tutela l'invenzione per 10 anni. La Legge n. 6769 del 2017 ha abolito il sistema del brevetto senza esame che tutelava l'invenzione per 7 anni e che veniva rilasciato senza un esame dettagliato.

Il deposito di una domanda di brevetto in Turchia può avvenire tramite procedura nazionale, tramite ingresso in fase nazionale PCT (entro 30 mesi dalla data di priorità) oppure mediante convalida di un brevetto europeo. Per i brevetti europei, la convalida nazionale deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della concessione, mediante deposito di una traduzione integrale in lingua turca della documentazione brevettuale. Pur essendo parte dell'EPC, la Turchia non aderisce al sistema del Brevetto Europeo con Effetto Unitario. Per i richiedenti stranieri è obbligatoria l'assistenza di un agente abilitato ad agire di fronte al Türkpatent.

L'iter d'esame effettuato dal Türkpatent prevede un esame formale seguito da un esame tecnico, e dura mediamente tra 3 e 4 anni. Qualora emergano irregolarità formali, il richiedente è tenuto a sanarle entro due mesi dalla notifica. In assenza di rilievi formali, la procedura prosegue con la fase di ricerca, subordinata al pagamento della relativa tassa. Il rapporto di ricerca e il rapporto di esame sono predisposti dal Türkpatent nell'ambito della fase di esame tecnico.

Nella prassi, qualora le tasse di ricerca ed esame siano state versate al momento del deposito, i due rapporti

vengono notificati congiuntamente al richiedente e successivamente pubblicati nel Bollettino Brevetti. In caso contrario, a seguito della notifica del rapporto di ricerca, il richiedente deve presentare la richiesta di esame ed eventualmente depositare osservazioni o modifiche entro tre mesi. Il rapporto di esame può essere emesso fino a tre volte, qualora l'esaminatore ritenga necessario un ulteriore confronto sui requisiti di brevettabilità; per ciascun rapporto il richiedente dispone di tre mesi per presentare osservazioni e/o emendamenti. Qualora l'esaminatore ritenga soddisfatti i requisiti di brevettabilità, viene adottata la decisione di concessione.

Nel corso della fase di esame, dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, terzi possono presentare osservazioni scritte fornendo al Türkpatent elementi rilevanti in merito alla sussistenza dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione. Dopo la concessione, il brevetto può essere contestato mediante opposizione entro 6 mesi dalla pubblicazione della decisione di concessione. In tale contesto, prove di uso anteriore o di divulgazione pubblica precedente alla data di deposito possono essere utilizzate per contestare la brevettabilità.

DESIGN IN TURCHIA

Il disegno industriale tutela l'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle linee, dai contorni, dai colori, dalla forma, dalla struttura o dai materiali utilizzati. Per essere registrabile in Turchia, un disegno deve essere nuovo e possedere carattere distintivo. La Turchia prevede un periodo di grazia di 12 mesi riguardo alle divulgazioni di disegni precedenti al deposito. Non sono ammissibili alla registrazione i disegni contrari all'ordine pubblico o al buon costume, quelli la cui forma è imposta esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto, nonché i disegni necessari per la connessione meccanica di componenti, salvo le eccezioni previste dalla legge.

La competenza per la registrazione dei disegni è attribuita al Türkpatent. La protezione può essere ottenuta mediante deposito nazionale oppure tramite registrazione internazionale nell'ambito del sistema dell'Accordo dell'Aia. Per i richiedenti stranieri è obbligatoria l'assistenza di un agente abilitato ad agire di fronte al Türkpatent.

Sotto il profilo procedurale, la registrazione dei disegni è caratterizzata da un esame formale e da un esame sostanziale seguito dalla pubblicazione. La durata ordinaria della procedura è di circa 10 - 12 mesi. Dalla pubblicazione decorre un termine di tre

mesi per l'eventuale presentazione di opposizioni da parte di terzi. In assenza di opposizioni, il disegno viene registrato.

La registrazione conferisce una protezione iniziale di 5 anni dalla data di deposito, rinnovabile per periodi

successivi di 5 anni fino a una durata massima complessiva di 25 anni. È inoltre prevista una tutela limitata dei disegni non registrati, pari a tre anni dalla prima divulgazione del disegno in Turchia..

Quadro riassuntivo

	Marchi	Brevetti	Disegni e modelli	Indicazioni geografiche
Deposito / Registrazione presso	Türkpatent (deposito nazionale) o OMPI tramite Sistema di Madrid (deposito internazionale)	Türkpatent (procedura nazionale); ingresso in fase nazionale PCT (domanda OMPI); convalida di brevetto europeo (entro 3 mesi dalla concessione, con traduzione integrale in turco)	Türkpatent (deposito nazionale) o OMPI tramite sistema dell'Accordo dell'Aia	Türkpatent indicazione geografica; denominazione di origine; specialità tradizionale garantita
Durata	10 anni dalla data di deposito	20 anni dalla data di deposito	5 anni dalla data di deposito	Indeterminata (non scade)
Rinnovabile	Sì, indefinitamente per periodi di 10 anni	No	Sì, fino a un massimo di 25 anni per periodi di 5 anni	Non applicabile
Tutela a partire da	Data di deposito della domanda	Data di concessione (protezione provvisoria da data di pubblicazione domanda)	Data di deposito della domanda	Data di deposito della domanda
A chi rivolgersi in caso di violazione	Tribunali specializzati in proprietà industriale (Istanbul, Ankara, Izmir); Autorità doganali (previa registrazione)	Tribunali specializzati in proprietà industriale (Istanbul, Ankara, Izmir)	Tribunali specializzati in proprietà industriale (Istanbul, Ankara, Izmir)	Tribunali specializzati in proprietà industriale (Istanbul, Ankara, Izmir); Autorità doganali (previa registrazione)

DO's

Strategia generale:

- Registra i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, design e indicazioni geografiche) presso il **Türkpatent** prima dell'ingresso nel mercato turco: senza registrazione non è possibile agire contro le violazioni.
- In alternativa al deposito nazionale, è possibile

designare la Turchia tramite il Sistema di Madrid (marchi), il PCT (brevetti) o il Sistema dell'Aja (design).

- Mantieni una sorveglianza attiva, ad esempio tramite registrazione dei diritti IP all'interno del **sistema telematico gestito dalle autorità doganali**
- Affidati a un agente locale abilitato ad agire di

fronte al Türkpatent: è obbligatorio per i richiedenti stranieri.

Marchi:

- Effettua una ricerca di anteriorità prima del deposito per evitare conflitti con marchi preesistenti.
- Effettua i rinnovi puntualmente (ogni 10 anni) e conserva prove d'uso: il mancato uso per 5 anni consecutivi può portare alla revoca.

Brevetti:

- Se hai già un brevetto europeo (EPO), puoi convalidarlo presso il Türkpatent entro 3 mesi dalla concessione. La Turchia non aderisce al Brevetto Unitario: la convalida è obbligatoria
- Monitora la procedura d'esame (durata media 3–4 anni) e rispondi tempestivamente alle osservazioni del Türkpatent per evitare decadenze

Design:

- Se hai già mostrato pubblicamente il tuo design, hai ancora 12 mesi per depositare la registrazione senza perdere il diritto — ma non attendere oltre.
- Ricorda che i disegni non registrati godono di una tutela limitata di soli 3 anni dalla prima divulgazione in Turchia.

Enforcement e sorveglianza doganale:

- In caso di segnalazione doganale di merce presumibilmente contraffatta, agisci entro 10 giorni lavorativi per verificare la merce e presentare denuncia all'autorità giudiziaria.
- Monitora i marketplace e i canali di vendita online: dal 2022 una nuova normativa sul commercio elettronico consente la rimozione più rapida dei contenuti illeciti.
- Rivolgiti ai tribunali specializzati in proprietà industriale di Istanbul, Ankara o Izmir per le azioni civili e penali.
- Contatta l'Ufficio ICE Turchia.

DON'Ts

- Non entrare nel mercato turco senza aver prima registrato i diritti IP: senza registrazione non è possibile agire contro le violazioni.
- Non sottovalutare il principio dell'esaurimento internazionale applicato in Turchia: le importazioni parallele sono ammesse, quindi un distributore non autorizzato può legittimamente importare i tuoi prodotti nel Paese.
- Non aspettare che le autorità agiscano d'ufficio: in Turchia l'enforcement si attiva esclusivamente su denuncia del titolare, presentata ad esempio tramite apposito portale (accessibile mediante firma elettronica) sul sito del Ministero della Giustizia (<https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/index.jsp>).
- Non trascurare le prove d'uso del marchio: il mancato utilizzo per 5 anni può portare alla revoca della registrazione.
- Non sottovalutare i tempi e i costi dell'enforcement dall'estero: le sanzioni in Turchia sono generalmente contenute, quindi valuta una strategia di tutela continuativa con supporto locale piuttosto che interventi episodici.

QUALI SOGGETTI CONTATTARE PER SUPPORTO

- Uffici ICE Turchia: <https://www.ice.it/it/mercati/turchia> - istanbul@ice.it
- Desk ICE per la tutela della proprietà intellettuale: ipr.istanbul@ice.it
- Ufficio SACE, istituto assicurativo finanziario del ministero economia e finanze: <https://www.sace.it/mappe/dettaglio/turchia> - istanbul@sace.it
- Camera di commercio italiana di Istanbul: <https://www.cciist.com> - cciist@cciist.com
- Camera di commercio italiana di Izmir: www.cciizmir.org - infocciizmir@cciizmir.org
- The Anti-Counterfeiting Group: www.a-cg.com



LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE NEL REGNO UNITO

Il sistema di tutela della proprietà intellettuale nel Regno Unito si fonda su un quadro normativo consolidato. In particolare, la disciplina dei marchi è regolata dal Trade Marks Act del 1994 e quella dei brevetti dal Patent Act del 1977 (con successive modifiche), mentre design e diritto d'autore trovano riferimento nel Copyright, Designs and Patents Act del 1988. La protezione del know-how e dei segreti commerciali è invece affidata prevalentemente a strumenti contrattuali come accordi di riservatezza e di non divulgazione.

L'autorità competente per la registrazione dei titoli di proprietà industriale è l'United Kingdom Intellectual Property Office (UK IPO), che gestisce le procedure di deposito ed esame per marchi, brevetti e design. Accanto ai diritti registrati, l'ordinamento riconosce anche tutele non registrate, che richiedono però la

dimostrazione di presupposti fattuali specifici.

Il Regno Unito aderisce ai principali accordi internazionali in materia di proprietà industriale, tra cui la Convenzione di Parigi e gli accordi TRIPS.

Il Regno Unito è inoltre parte del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) e della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC). Per i marchi, il Paese aderisce al Protocollo di Madrid, che consente di ottenere la protezione internazionale mediante un'unica domanda nell'ambito del sistema WIPO. Il Regno Unito partecipa inoltre all'Accordo dell'Aja relativo alla tutela dei disegni e modelli.

MARCHIO NEL REGNO UNITO

La disciplina dei marchi nel Regno Unito è regolata principalmente dal Trade Marks Act del 1994, che definisce i requisiti di registrabilità, le procedure di deposito e i meccanismi di opposizione e invalidazione. Il marchio registrato nel Regno Unito ha durata di 10 anni ed è rinnovabile.

Possono essere registrati come marchi nel Regno Unito i segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa, quali ad esempio: i marchi denominativi, figurativi o combinati, gli slogan, i marchi sonori e di colore. È prevista anche la tutela di marchi non registrati, per la violazione dei quali è richiesto dimostrare congiuntamente reputazione ("goodwill"), rappresentazione fuorviante ("misrepresentation") e danno ("damage").

La registrazione di un marchio nel Regno Unito può avvenire tramite deposito di una domanda nazionale all'UK IPO o tramite registrazione internazionale nell'ambito dell'accordo di Madrid. A seguito della Brexit la registrazione di un marchio dell'Unione Europea non produce effetti nel Regno Unito. I marchi europei registrati entro il 31 dicembre 2020 continuano ad avere validità nel Regno Unito ma il loro rinnovo va effettuato separatamente. Per il deposito di una domanda di registrazione nazionale da parte di richiedenti stranieri non è obbligatoria l'assistenza di un agente abilitato ad agire di fronte all'UK IPO, tuttavia i richiedenti stranieri devono fornire un "indirizzo

di servizio" interno al Regno Unito ("UK Address for Service").

Il sistema britannico prevede un esame della domanda di registrazione del marchio fondato su motivi assoluti ("absolute grounds") e motivi relativi ("relative grounds") di rifiuto. I motivi assoluti riguardano il segno in sé e la sua idoneità a svolgere la funzione distintiva del marchio. I motivi relativi riguardano invece l'esistenza di diritti anteriori confliggenti, quali marchi identici o simili registrati per prodotti o servizi identici o affini. Un elemento tipicamente britannico è relativo a segni che richiedono il consenso del Re per l'uso, in particolare nel caso in cui richiama la casa reale (ad esempio Royal Arms, Royal Crown, emblemi protetti).

Una volta presentata la domanda ed effettuato l'esame da parte dell'ufficio, il marchio viene pubblicato nel Trade Marks Journal. La pubblicazione ha una durata di due mesi durante i quali possono presentare un'opposizione basata su motivi assoluti e/o relativi. Oltre alla fase di opposizione, è possibile attaccare un marchio già registrato attraverso azioni di invalidità o di decadenza, qualora emergano vizi originari di registrabilità o vengano meno i presupposti di tutela. È inoltre prevista la decadenza per non uso dopo 5 anni consecutivi, con conseguente necessità di conservare prove d'uso.

BREVETTI NEL REGNO UNITO

Nel Regno Unito il brevetto ha una durata massima di 20 anni, estendibile, esclusivamente nel caso di brevetti farmaceutici, mediante certificati supplementari di protezione ("Supplementary Protection Certificates - SPC"). Non è prevista la protezione di modelli di utilità.

Il deposito di una domanda di brevetto nel Regno Unito può avvenire tramite procedura nazionale, tramite ingresso in fase nazionale PCT (entro 31 mesi

dalla data di priorità) oppure mediante convalida di un brevetto europeo. Per i brevetti europei la convalida nazionale deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della concessione. Nel caso in cui la domanda di brevetto europea non fosse in lingua inglese, per la validazione è richiesta una traduzione delle sole rivendicazioni.

Il Regno Unito non aderisce al sistema del Brevetto Europeo con Effetto Unitario. Per i richiedenti stranieri

non è obbligatoria l'assistenza di un agente abilitato ad agire di fronte all'UK IPO ma è necessaria la registrazione di un indirizzo di servizio.

La procedura d'esame presso l'UK IPO ha una durata media di circa 3-4 anni. La pubblicazione della domanda di brevetto avviene dopo 18 mesi dal deposito. A seguito della pubblicazione, è possibile

per terze parti depositare presso l'UK IPO osservazioni rilevanti in merito alla sussistenza dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione. Non è invece possibile presentare un'opposizione relativamente ad un brevetto nazionale concesso dall'UK IPO.

DESIGN NEL REGNO UNITO

La registrazione di un design nel Regno Unito protegge l'aspetto esteriore del prodotto, ed ha una durata di 5 anni, rinnovabile fino ad un massimo di 25 anni. I requisiti per la registrazione dei design sono la novità ed il carattere individuale. Per quanto riguarda la novità, il Regno Unito prevede un periodo di grazia di 12 mesi tra la prima divulgazione ed il deposito della domanda.

Per quanto riguarda la procedura d'esame, l'UK IPO esamina la domanda unicamente per quanto riguarda

i requisiti formali. Non è previsto un periodo di opposizione per la registrazione della domanda, ma i terzi possono richiedere la cancellazione o l'invalidità della registrazione in qualsiasi momento.

Il Regno Unito è entrato a far parte del Sistema dell'Aja a partire dal 13 giugno 2018, pertanto a partire da tale data è possibile designare il Regno Unito in domande di registrazione di design internazionali.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL REGNO UNITO

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha lasciato il sistema UE delle Indicazioni Geografiche, tuttavia le indicazioni geografiche UE registrate entro il 31 dicembre 2020 restano pienamente protette nel Regno Unito. Il nuovo sistema britannico, gestito dal Department for Environment, Food and Rural Affairs, replica le principali categorie di indicazioni geogra-

fiche ma opera come registro separato. Pertanto, le indicazioni geografiche registrate in Unione Europea dopo il 31 dicembre 2020 non sono automaticamente riconosciute nel Regno Unito. A differenza del resto del Regno Unito, l'Irlanda del Nord continua ad applicare il regime UE delle indicazioni geografiche in base al Northern Ireland Protocol.

Quadro dei fondamentali

	Marchi	Brevetti	Disegni e modelli	Indicazioni geografiche
Deposito / Registrazione presso	UK-IPO — registrazione marchio nazionale; possibile designazione del Regno Unito tramite sistema di Madrid (WIPO)	UK-IPO — brevetto nazionale; validazione brevetto EP; ingresso in fase nazionale da domanda internazionale PCT	UK-IPO — registrazione nazionale; possibile designazione del Regno Unito tramite sistema dell'Aia (WIPO)	DEFRA - Department for Environment Food & Rural Affairs — designazione di origine protetta, indicazione geografica protetta, specialità tradizionale garantita
Durata	10 anni	20 anni dalla data di deposito	Da 5 a 25 anni	Indeterminata (non scade)
Rinnovabile	Sì, illimitatamente per periodi di 10 anni	No	Sì, per periodi di 5 anni fino a 25 anni	Non applicabile
Tutela a partire da	Data di deposito della domanda	Data di concessione (protezione provvisoria da data pubblicazione domanda)	Data di deposito	Data di registrazione
A chi rivolgersi in caso di violazione	Police Intellectual Property Crime Unit; Trading standards; HM Revenue and Customs	Police Intellectual Property Crime Unit; Trading standards; HM Revenue and Customs	Police Intellectual Property Crime Unit; Trading standards; HM Revenue and Customs	Food Standard Agency; Port Health Authorities; Trading standards

DO's

Strategia generale:

- Assicurati una copertura di IP completa per il mercato UK (marchi, design, brevetti) presso l'**UK IPO** e non fare affidamento su titoli UE non più efficaci a seguito della Brexit.
- In alternativa al deposito nazionale, è possibile designare il Regno Unito tramite il Sistema di Madrid (marchi), il PCT (brevetti) o il Sistema dell'Aja (design).
- Fornisci un UK Address for Service (non è obbligatorio un agente locale, ma è necessario un indirizzo nel Regno Unito per tutti i depositi)
- Rinnova separatamente presso l'UK IPO i diritti UE convertiti automaticamente al 31 dicembre 2020.
- Pianifica logistica e trasporti (post-Brexit).

Marchi:

- Seleziona correttamente le classi di Nizza, effettua ricerche preventive — includendo i marchi non registrati protetti dal passing off (goodwill + misrepresentation + damage) — e monitora regolarmente il Trade Marks Journal per domande simili, valutando tempestivamente l'opposizione (periodo: 2 mesi dalla pubblicazione).
- Conserva prove d'uso del marchio (rilevanti anche ai fini delle azioni per non-uso dopo 5 anni).

Brevetti:

- Se disponi già di un brevetto europeo (EPO), convalidalo entro 3 mesi dalla pubblicazione della concessione — il UK non aderisce al Brevetto Unitario: senza convalida, il brevetto non ha effetto nel Regno Unito.

- Per il settore farmaceutico, considera i *Supplementary Protection Certificates* (SPC) per estendere la protezione oltre i 20 anni.

Indicazioni geografiche:

- Per IG registrate nell'UE dopo il 1° gennaio 2021, procedi con registrazione separata presso il DEFRA.
- Tieni presente il regime speciale dell'Irlanda del Nord (Northern Ireland Protocol), dove continuano ad applicarsi le regole UE.

Enforcement:

- Rafforzare la prevenzione: marcatura dei prodotti, monitoraggio in-market e online, e uso di portali

di brand protection delle principali piattaforme e-commerce, come ad esempio il servizio di Brand Registry di Amazon.

- Valutare la procedura "Apply for Action" con Border Force e condividere intelligence con le autorità competenti (Trading Standards, PIPCU-Police Intellectual Property Crime Unit, UK Border Force).
- Per violazioni online di piccola scala, utilizzare i sistemi notice and takedown; per reati gravi su scala commerciale, segnalare tramite l'UK IPO Webform. · Incentivare le segnalazioni da parte dei consumatori.

DON'Ts

- Non fare affidamento su registrazioni UE per la protezione nel Regno Unito – post-Brexit i due sistemi sono completamente separati.
- Non trascurare la convalida del brevetto europeo entro 3 mesi dalla pubblicazione della concessione: senza convalida, il brevetto non ha effetto nel UK.
- Non divulgare un design più di 12 mesi prima del deposito – si perde il requisito di novità.
- Non utilizzare segni che richiamano la casa reale (Royal Arms, Royal Crown) senza un consenso formale.
- Non assumere che l'assenza di opposizione post-concessione (brevetti) o di esame di merito (design) significhi assenza di rischi – terze parti possono agire in qualsiasi momento.
- Non limitarsi alla registrazione senza un piano attivo di monitoraggio e enforcement.
- Non ignorare il regime speciale dell'Irlanda del Nord per le Indicazioni Geografiche.

QUALI SOGGETTI CONTATTARE PER SUPPORTO

Ufficio ICE Londra: <https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/londra> - londra@ice.it

Anti-Counterfeiting Group (ACG): www.a-cg.com

Per segnalazioni da parte dei consumatori:

da Inghilterra e Galles: <https://www.citizensadvice.org.uk/>

dalla Scozia: <https://advisedirect.scot/>

dall'Irlanda del Nord: <https://www.nidirect.gov.uk/>



LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Il sistema di tutela della proprietà industriale negli USA è gestito principalmente a livello federale dallo USPTO (United States Patent and Trademark Office). Inoltre, gli USA aderiscono al PCT (Patent Cooperation Treaty) per il deposito internazionale delle domande di brevetto e al Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi. Per quanto riguarda

i design, invece, negli USA non esiste una protezione unitaria e generalizzata dell'aspetto estetico del prodotto paragonabile al disegno o modello registrato europeo. Lo strumento di tutela più diretto ed esplicito è rappresentato dal "design patent" che viene rilasciato dall'USPTO e di cui si forniscono ulteriori spiegazioni nel seguito.

MARCHIO NEGLI USA

Negli Stati Uniti, il marchio è regolato dal Lanham Act. A differenza dell'Europa, il modello statunitense si basa sul principio del "first to use", ovvero il marchio appartiene a chi lo utilizza per primo nel commercio anche se non è registrato.

I marchi sono qui divisi in due categorie: i "trademarks" che identificano prodotti e i "service marks" che identificano servizi.

La normativa statunitense classifica i marchi in base alla loro capacità distintiva, dai marchi di fantasia

(considerati forti e facilmente protetti) ai marchi descrittivi e generici (esclusi dalla registrazione). I marchi descrittivi possono essere protetti solo se il proprietario dimostra che hanno acquisito un significato secondario, ovvero che il pubblico li percepisce come indicatori di una specifica origine commerciale.

Anche se il diritto di marchio può nascere con l'uso, la registrazione presso lo USPTO è essenziale per rafforzare la protezione e garantire un'efficace azione di enforcement. La registrazione offre molti vantaggi, come la presunzione legale di titolarità e validità del marchio, l'uso del simbolo ®, l'accesso alle azioni giudiziarie federali e la possibilità di richiedere l'intervento delle autorità doganali per bloccare l'importazione di merci contraffatte.

Il sistema statunitense prevede due livelli di registrazione: statale e federale. La registrazione statale offre una protezione limitata al territorio dello stato, mentre la registrazione federale è necessaria per il commercio interstatale o internazionale, e attribuisce una protezione efficace a livello nazionale (disciplinata dal Lanham Act).

Lo USPTO ha due registri distinti: il Principal Register e il Supplemental Register. Il primo è riservato ai marchi con piena capacità distintiva e offre il massimo livello di protezione mentre il secondo accoglie marchi che non sono ancora pienamente distintivi ma possono acquisire tale carattere nel tempo.

La procedura di registrazione di un marchio negli Stati Uniti richiede una serie di adempimenti formali e sostanziali che devono essere effettuati da un legale rappresentante autorizzato. È consigliato effettuare una ricerca di anteriorità prima del deposito per evitare conflitti con diritti anteriori tramite i database dello USPTO oppure tramite specifiche agenzie che erogano questo tipo di servizio. La domanda può essere basata sull'uso effettivo del marchio in commercio oppure sull'*intent to use*, ossia sulla reale intenzione di utilizzare il marchio nel mercato statunitense. Nel primo caso, il marchio è già utilizzato in commercio e si otterrà una volta superate le

eventuali obiezioni emergenti nella successiva fase d'esame. Nel secondo caso, si tratta di un marchio che si vorrebbe utilizzare in futuro in associazione con i propri prodotti o servizi, ma che non è ancora utilizzato in commercio. In tal caso, verrà emessa una "Notice of Allowance", ovvero la possibilità di proteggere il marchio non ancora immesso sul mercato per un periodo di 6 mesi, estendibile di 6 mesi in 6 mesi fino a 2 anni. Se alla fine dei 2 anni il marchio non è stato utilizzato in commercio, tale marchio decade.

In caso di superamento dell'esame, il marchio viene pubblicato nella Official Gazette per 30 giorni e i terzi hanno la possibilità di presentare opposizione. In assenza di opposizioni, dopo il loro superamento o alla scadenza dei suddetti 30 giorni, viene rilasciato il certificato di registrazione.

La registrazione di un marchio negli Stati Uniti può richiedere da 6 a 12 mesi a seconda delle specifiche situazioni. Generalmente, l'USPTO emette un'Office Action entro 3/4 mesi dalla data di deposito del marchio a cui bisogna fornire una risposta entro 6 mesi dalla data di emissione della Office Action stessa. Pertanto, è possibile ridurre le tempistiche di registrazione rispondendo tempestivamente alla Office Action.

Nella normativa USA, i diritti di marchio sono potenzialmente illimitati nel tempo, a condizione che il marchio venga utilizzato in modo continuativo e corretto nel commercio. Il non uso, l'uso improprio o il venir meno della capacità distintiva possono condurre alla perdita dei diritti per abbandono. Infatti, una volta che il marchio viene registrato, esso presenta una durata di 10 anni e può essere rinnovato all'infinito per periodi di altri 10 anni. Tuttavia, la normativa USA impone che, tra il quinto e il sesto anno dall'anniversario della registrazione del marchio venga depositata una "Declaration of continued use", ovvero una dichiarazione del proprietario del marchio che attesta l'utilizzo del marchio in commercio. Se tale dichiarazione non viene effettuata, il marchio decade perché viene considerato abbandonato.

BREVETTI NEGLI USA

A partire dal marzo 2013, gli USA hanno adottato il criterio del “first to file” anziché il precedente criterio del “first to use” contribuendo ad armonizzare il loro sistema con quello della maggior parte dei Paesi. Pertanto, la data di deposito della domanda di brevetto assume valore centrale, mentre la data di effettiva realizzazione dell’invenzione diviene irrilevante ai fini dell’attribuzione del diritto.

Nel sistema statunitense sono previste tre principali tipologie di brevetto: “utility patent”, “design patent” e “plant patent”. Il brevetto più diffuso e rilevante sotto il profilo industriale è l’utility patent, il quale mira a tutelare processi, macchine, manufatti e composizioni di materia, inclusi i miglioramenti di soluzioni tecniche già note (a differenza dell’Italia, ad esempio, gli USA non prevedono il cosiddetto “modello di utilità”). Il “design patent”, invece, protegge esclusivamente l’aspetto ornamentale di un prodotto, senza estendersi ai suoi elementi funzionali o strutturali. Infine, il “plant patent” è riservato alla tutela di nuove varietà vegetali.

Affinché un’invenzione possa formare oggetto di un utility patent, essa deve soddisfare tre requisiti fondamentali: l’utilità, la novità e la non ovvietà. Il requisito dell’utilità implica che l’invenzione presenti un’utilità concreta e riconoscibile nel settore tecnico di riferimento. La novità richiede che l’invenzione non sia già compresa nello stato dell’arte. Infine, il requisito della non ovvietà esclude dalla brevettabilità le soluzioni che risulterebbero evidenti per una persona dotata di ordinaria capacità professionale nel settore tecnico considerato. Inoltre, nella valutazione della brevettabilità, l’USPTO tiene conto non soltanto della differenza tecnica rispetto allo stato dell’arte ma anche di elementi secondari quali i risultati ottenuti, l’applicabilità industriale e l’eventuale successo commerciale dell’invenzione.

Il sistema statunitense consente al richiedente di depositare una domanda di brevetto provvisoria (provisional), strumento che permette di fissare una data di priorità senza avviare immediatamente l’esame di merito. Questa opzione è particolarmente utilizzata per guadagnare tempo nella fase di sviluppo dell’invenzione o della strategia di protezione. Entro 12 mesi dal deposito della provisional è necessario convertire la domanda in una domanda ordinaria per non perdere il beneficio della priorità. In alternativa, o in parallelo, è possibile ricorrere alla procedura internazionale PCT, che consente di rinviare le decisioni relative alla protezione nazionale in più Paesi, inclusi gli Stati Uniti, mantenendo una prospettiva globale.

La domanda ordinaria viene esaminata dall’USPTO sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale, per valutare se l’invenzione soddisfi i suddetti requisiti di brevettabilità (novità, utilità e non ovvietà). In caso di esito positivo, lo USPTO emette una comunicazione di accoglimento (“Notice of Allowance”) subordinata al pagamento delle tasse di registrazione. Indipendentemente dall’esito finale, la domanda di brevetto ordinaria viene resa pubblica decorso un periodo di 18 mesi dalla data di deposito.

Per i brevetti di invenzione (utility patents) e per quelli vegetali (plant patents), la durata della protezione è pari a 20 anni decorrenti dalla data di deposito della domanda rilevante, mentre per i design patents la durata è più breve e varia in funzione della data di deposito.

Inoltre, per i soggetti interessati a ottenere protezione in più Paesi, è possibile l’ingresso nella fase nazionale tramite procedura PCT entro 30 mesi dalla data di deposito della domanda internazionale. Lo USPTO svolge altresì le funzioni di Receiving Office per le domande PCT depositate sul territorio statunitense.

DESIGN NEGLI USA

Negli USA non esiste un diritto unitario del design inteso come categoria autonoma ampia. Lo strumento di tutela più diretto ed esplicito è rappresentato dal summenzionato "design patent".

Il design patent è concesso dallo USPTO e tutela esclusivamente l'estetica del prodotto, non il suo funzionamento tecnico. Il criterio centrale nella valutazione della contraffazione è quello dell'"ordinary observer", ossia l'impressione complessiva che il prodotto provoca in un osservatore medio.

Per essere brevettabile, il design deve soddisfare i requisiti di novità e non ovvietà, valutati con riferimento allo stato dell'arte precedente al deposito. È inoltre richiesto che il design sia applicato a un articolo concreto e identificabile, poiché negli Stati Uniti non è ammessa una tutela astratta della forma in sé. Un ulteriore requisito fondamentale è il carattere ornamentale: qualora la forma del prodotto sia imposta esclusivamente dalla funzione tecnica, la protezione come design patent è esclusa poiché tali aspetti rientrano eventualmente nella sfera dell'utility patent.

La procedura di deposito è relativamente strutturata e pone un'enfasi particolarmente forte sui disegni. Questi rappresentano l'elemento centrale della domanda e definiscono in modo preciso l'estensione della protezione. Le tavole grafiche devono essere estremamente chiare (in genere è opportuno rappresentare l'oggetto mediante viste ortogonali complete - frontale, posteriore, laterali, superiore e inferiore - affiancate, se necessario, da una vista prospettica), coerenti e complete, poiché ciò che non è visibile nei disegni non è protetto. Pertanto, non è raro che l'ambito di tutela di un design patent venga determinato più dalle immagini che dal testo descrittivo.

Una volta superato l'esame di merito da parte dell'USPTO, il design patent viene concesso e produce effetti su tutto il territorio statunitense. La durata della protezione è oggi pari a 15 anni a partire dalla data di concessione per i design patents depositati dopo maggio 2015, senza necessità di pagare tasse di mantenimento. Questo aspetto rende il design patent relativamente semplice da gestire nel tempo, poiché una volta ottenuto il titolo non sono richiesti ulteriori adempimenti per mantenerlo in vita.

Quadro dei fondamentali

	Marchi	Brevetti	Disegni e modelli	Indicazioni geografiche
Deposito / Registrazione presso	USPTO – registrazione federale del marchio; possibile designazione degli USA tramite sistema di Madrid (WIPO)	USPTO – brevetto nazionale; ingresso in fase nazionale da domanda internazionale PCT	USPTO – design patent nazionale; possibile designazione degli USA tramite sistema dell'Aia (WIPO)	Tutela principalmente tramite certification marks e collective marks presso USPTO; per vini e spirits rilevano anche le American Viticultural Areas (TTB)
Durata	10 anni dalla registrazione federale	20 anni dalla data di deposito	15 anni dalla data di concessione	Potenzialmente illimitata, finché sussistono i requisiti e il segno resta valido/uso conforme
Rinnovabile	Sì, illimitatamente per periodi di 10 anni	No	No	Non applicabile come diritto sui generis autonomo
Tutela a partire da	data di registrazione federale; possono esistere diritti di common law dal primo uso in commercio	Data di concessione	Data di concessione	Dalla registrazione del certification/collective mark oppure, in alcuni casi, secondo regole specifiche di settore
A chi rivolgersi in caso di violazione	Federal courts / state courts competenti; U.S. Customs and Border Protection (CBP) per misure di frontiera; piattaforme e-commerce per notice and takedown	Federal courts competenti; U.S. International Trade Commission (ITC) per exclusion orders; CBP per blocco all'importazione	Federal courts competenti; ITC e CBP nei casi di importazione di prodotti in violazione	Federal courts / state courts competenti; USPTO per opposizione/cancellazione dei segni registrati; CBP per enforcement doganale se applicabile

DO's

Strategia generale:

- Registra i diritti di PI (marchi, brevetti e design) presso lo **USPTO** prima dell'ingresso nel mercato: senza registrazione federale la capacità di difesa è significativamente ridotta.
- In alternativa al deposito nazionale, è possibile designare gli USA tramite il Sistema di Madrid (marchi) e il PCT (brevetti). Per i design, il deposito è esclusivamente nazionale.
- Affidati a un legale rappresentante autorizzato (US-licensed attorney): è obbligatorio per i richiedenti stranieri
- Monitora sistematicamente il mercato fisico e digitale (e-commerce, negozi online, social media): circa il 40% delle PMI non effettua alcuna attività di monitoraggio, aumentando la probabilità che le violazioni si radichino.
- Utilizza i programmi di tutela IP delle piattaforme digitali per la rimozione rapida delle inserzioni contraffatte: sono il primo e più immediato livello di enforcement per le PMI

Marchi:

- Effettua una ricerca di anteriorità prima del deposito tramite i database USPTO o agenzie specializzate.
- Tra il 5° e il 6° anno dalla registrazione, deposita la Declaration of Continued Use: senza di essa il marchio decade.
- Rinnova ogni 10 anni e conserva prove d'uso continuativo.

Brevetti

- Valuta il deposito di una domanda provvisoria (provisional application): fissa una data di priorità e ti dà 12 mesi per convertirla in domanda ordinaria.
- Monitora la procedura d'esame e rispondi tempestivamente alle Office Actions (entro 6 mesi dall'emissione).

Design

- Cura con estrema attenzione i disegni tecnici nella domanda per i design: definiscono l'estensione

della protezione più del testo descrittivo.

- Ricorda che il design patent protegge esclusivamente l'aspetto ornamentale — non gli elementi funzionali o strutturali (che rientrano nell'utility patent).

Enforcement

- Registra i marchi anche presso il Customs and Border Protection (CBP, ~190\$): attiva il blocco doganale delle merci contraffatte in ingresso.
- In caso di violazione, rivolgiti alle Federal Courts o alla U.S. International Trade Commission (ITC) per exclusion orders su prodotti importati.
- Per casi complessi e transnazionali (contraffazione organizzata, traffici su larga scala, canali digitali), segnala all'[IPR Center](#).
- Per supporto, contatta i Desk ICE dedicati alla tutela IP e alla lotta all'Italian Sounding.

DON'Ts

- Non affidarti esclusivamente all'uso del marchio senza registrazione federale: espone a elevati rischi probatori e rende più onerosa qualsiasi azione di tutela.
- Non rimandare il deposito: gli USA applicano il principio del first to file.
- Non trascurare la Declaration of Continued Use tra il 5° e il 6° anno: senza di essa il marchio viene considerato abbandonato e decade.
- Non sottovalutare il fenomeno dell'Italian Sounding: l'imitazione e l'uso evocativo di elementi italiani incide significativamente sul valore dei marchi e sulla fiducia dei consumatori.
- Non adottare un approccio passivo o frammentario: registrazione tardiva, assenza di monitoraggio e mancanza di coordinamento con professionisti locali compromettono il valore degli asset immateriali.

QUALI SOGGETTI CONTATTARE PER SUPPORTO

Desk per la tutela della proprietà intellettuale presso la sede ICE di New York che agisce in coordinamento con l'ambasciata e con l'Homeland Security Investigations: lpr.newyork@ice.it (Avv. Daniela Morrison)

Ambasciata Italiana a Washington: washington.ambasciata@esteri.it

9 consolati generali italiani in USA:

urp.boston@esteri.it - Italcons.Chicago@esteri.it
inform.detroit@esteri.it - urp.filadelfia@esteri.it
italcons.houston@esteri.it - consolato.losange-

les@esteri.it - italianconsulate.miami@esteri.it - cg.newyork@esteri.it - it.sanfrancisco@esteri.it

5 uffici ICE in USA: newyork@ice.it - chicago@ice.it - houston@ice.it - losangeles@ice.it - miami@ice.it

US Patent and Trademark Office (USPTO): <https://www.uspto.gov/>

Italian Trade Agency: <https://www.ice.it/it/mercati/stati-uniti>

INTA: www.inta.org



LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN BRASILE

Il sistema di tutela della proprietà industriale in Brasile è gestito a livello federale dall'INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) autorità competente per la registrazione e l'amministrazione di marchi, brevetti, design industriali, modelli di utilità e indicazioni geo-

grafiche. Inoltre, il Brasile fa parte della Convenzione di Parigi e dell'Accordo TRIPS ed è membro del Patent Cooperation Treaty (PCT) e del Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.

MARCHIO IN BRASILE

Nel sistema brasiliano, il diritto di marchio è disciplinato dalla legge federale n. 9.279/96. Il marchio può consistere in parole, denominazioni, loghi, simboli, immagini, lettere, numeri o in combinazioni di tali elementi e può distinguere prodotti o servizi. Inoltre, si segnala che la normativa brasiliana riconosce diverse tipologie di marchi come, ad esempio, i marchi di prodotto e di servizio, i marchi collettivi e i marchi di certificazione.

In ogni caso, per essere registrabile, il segno deve possedere carattere distintivo e non deve rientrare tra le categorie escluse dalla tutela, come i segni generici, descrittivi, ingannevoli o contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

In Brasile, la procedura di registrazione del marchio è centralizzata presso l'INPI e può essere presentata sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche. La domanda è sottoposta a un esame formale e sostanziale che include la valutazione del rischio di confusione con marchi anteriori. Una volta superata

la fase di esame, la domanda viene pubblicata e i terzi possono presentare opposizione. Il contenzioso amministrativo in materia di opposizione è relativamente frequente soprattutto in settori caratterizzati da un'elevata densità di segni simili o evocativi. Per questo motivo, una ricerca di anteriorità prima del deposito assume un'importanza strategica consentendo di valutare il rischio di conflitti e di impostare correttamente la strategia di tutela.

Le tempistiche di registrazione possono risultare significative: in molti casi, la procedura può richiedere diversi anni (da 10 mesi a 2 anni e mezzo) prima della concessione definitiva del marchio. Una volta registrato, il marchio gode di una protezione uniforme su tutto il territorio brasiliano. La durata del marchio

è di 10 anni decorrenti dalla data di concessione ed è rinnovabile indefinitamente per periodi successivi di pari durata a condizione che il titolare provveda al pagamento delle tasse di rinnovo e mantenga un uso effettivo del segno. Infatti, il mancato utilizzo protratto nel tempo può esporre il marchio ad azioni di decadenza per non uso promosse da terzi. Altri fattori che comportano la perdita dei diritti di marchio possono essere la rinuncia totale o parziale alla registrazione e il fatto che la persona titolare del diritto di marchio, qualora domiciliata all'estero, non abbia designato un procuratore in Brasile. La procura deve essere depositata entro 60 giorni dal primo atto e deve essere redatta in lingua portoghese (se in lingua straniera, deve essere tradotta).

BREVETTI IN BRASILE

Il sistema brevettuale brasiliano è disciplinato dalla legge federale n. 9.279/96. Esistono due categorie di diritti brevettuali: il brevetto di invenzione e il modello di utilità. Il brevetto di invenzione tutela soluzioni tecniche nuove, che implicano attività inventiva e sono suscettibili di applicazione industriale mentre il modello di utilità protegge miglioramenti funzionali di oggetti già noti caratterizzati da un livello inventivo inferiore rispetto all'invenzione ma comunque idonei a generare un vantaggio pratico o funzionale. La durata della protezione dei brevetti di invenzione è di 20 anni mentre per i modelli di utilità è di 15 anni a partire dalla data di deposito della specifica domanda.

I requisiti di brevettabilità sono novità, attività inventiva e applicazione industriale. La domanda deve poi rispettare determinati requisiti di descrizione, chiarezza e precisione delle rivendicazioni.

La domanda di brevetto deve essere depositata presso l'INPI (anche online) e deve contenere la richiesta dell'inventore, una relazione con la descrizione accurata dell'invenzione, le rivendicazioni, i disegni, una sintesi e la copia del pagamento della tassa di deposito. A seguito del deposito della domanda, l'INPI effettua un esame formale e rilascia un certificato di

deposito. La domanda di brevetto depositata viene pubblicata dopo 18 mesi dalla data di deposito.

La normativa brasiliana prevede che il titolare deve presentare la richiesta di esame della domanda di brevetto entro 36 mesi dalla data di deposito, pena l'archiviazione. Se l'esame si conclude positivamente, l'INPI concede il brevetto (Carta Patente). La tempistica per la concessione di un brevetto in Brasile è compresa tra 6 e 10 anni.

La normativa brasiliana prevede che lo sfruttamento del brevetto deve iniziare al massimo entro 3 anni dalla concessione. Qualora questo non avvenga, i terzi interessati otterranno la possibilità di conseguire una licenza obbligatoria su tale brevetto. Eventuali emendamenti alla domanda e/o il monitoraggio dell'iter di esame della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente o dei suoi procuratori e deve essere svolto settimanalmente tramite la Rivista della proprietà industriale (RPI). Il mancato rispetto delle scadenze comporta l'archiviazione della domanda di brevetto, senza il relativo esame.

Si segnala che altri casi di estinzione del brevetto sono: la rinuncia del titolare, l'interruzione dello sfruttamento del brevetto per 2 o più anni, il mancato

pagamento delle tasse annuali di mantenimento e la revoca del brevetto da parte dell'INPI o dall'autorità amministrativa/giudiziale.

Per quanto riguarda invece la procedura internazionale PCT, l'ingresso nella fase nazionale brasiliana deve avvenire entro trenta mesi dalla data di priorità e comporta la nomina di un rappresentante locale e l'adattamento della domanda ai requisiti formali e sostanziali previsti dall'ordinamento brasiliano.

DESIGN IN BRASILE

Il Brasile aderisce alla Convenzione di Parigi, al WIPO e al cosiddetto Hague System (dal 1° agosto 2023) per quanto riguarda la registrazione internazionale dei disegni industriali mentre a livello nazionale la tutela del disegno industriale è disciplinata dalla legge federale n. 9.279/96.

La tutela riguarda la forma ornamentale di un oggetto o l'insieme ornamentale di linee e colori applicato a un prodotto purché dotato di novità e originalità. Il sistema brasiliano prevede un periodo di grazia di 180 giorni durante il quale una divulgazione effettuata dal titolare, o da terzi che ne abbiano tratto conoscenza direttamente o indirettamente, non pregiudica la novità. Come accade in altri ordinamenti, la protezione non si estende agli aspetti funzionali che restano eventualmente tutelabili attraverso il suddetto brevetto o modello di utilità.

La domanda di registrazione del disegno industriale deve essere depositata presso l'INPI e, a differenza del sistema brevettuale, la procedura per i disegni industriali non prevede un esame di merito appro-

fondito sulla novità e sull'originalità del design. Ciò consente di ottenere un titolo di protezione in tempi relativamente contenuti.

In Brasile, la tutela del design industriale è valida per 10 anni (decorrenti dalla data di deposito) ed è prorogabile per periodi di 5 anni ciascuno fino ad un massimo di 25 anni complessivi. Per quanto riguarda invece la tempistica del procedimento di registrazione, essa dura in media tra 6 e 12 mesi.

Un elemento centrale del sistema brasiliano è l'importanza attribuita alle rappresentazioni grafiche. I disegni depositati assumono un ruolo determinante nella definizione dell'ambito di protezione poiché l'estensione del diritto è delimitata da ciò che è effettivamente visibile nelle immagini depositate. Una rappresentazione incompleta, poco chiara o incoerente può ridurre significativamente l'efficacia della tutela e rendere più complessa l'azione di enforcement in caso di imitazioni. Pertanto, una preparazione accurata delle tavole grafiche rappresenta una fase cruciale della strategia di protezione del design.

Quadro dei fondamentali

	Marchi	Brevetti	Disegni e modelli	Indicazioni geografiche
Deposito / Registrazione presso	INPI – registrazione marchio nazionale; possibile designazione del Brasile tramite sistema di Madrid (WIPO)	INPI – brevetto nazionale; ingresso in fase nazionale da domanda internazionale PCT	INPI – registrazione nazionale; possibile designazione del Brasile tramite sistema dell'Aia (WIPO)	INPI – indicazione geografica: indicação de procedência (IP) o denominação de origem (DO)
Durata	10 anni	20 anni dalla data di deposito	Da 10 a 25 anni	Indeterminata (non scade)
Rinnovabile	Sì, illimitatamente per periodi di 10 anni	No	Sì, per periodi di 5 anni fino a 25 anni	Non applicabile
Tutela a partire da	Data di concessione/registrazione	Data di concessione (con effetti retroattivi e diritto a risarcimento dalla pubblicazione)	Data di deposito	Data di registrazione
A chi rivolgersi in caso di violazione	Tribunali statali o federali competenti; INPI per procedure amministrative; Receita Federal per misure di frontiera; CNCP/autorità di polizia per attività anticontraffazione	Tribunali statali o federali competenti; INPI per procedimenti amministrativi; Receita Federal per blocco doganale delle merci in violazione	Tribunali statali o federali competenti; INPI per nullità amministrativa; Receita Federal per sequestri alla frontiera	Tribunali competenti; INPI per aspetti registrali e amministrativi; Receita Federal e autorità di controllo per profili di enforcement

DO's

Strategia generale

- Registra i diritti di PI (marchi, brevetti, design ed indicazioni geografiche) presso l'**INPI** e attiva la registrazione doganale presso la Receita Federal prima dell'ingresso nel mercato o dell'avvio di rapporti con distributori e partner locali: senza registrazione non è possibile azionare tutela.
- In alternativa al deposito nazionale, è possibile designare il Brasile tramite il Sistema di Madrid (marchi), il PCT (brevetti) o il Sistema dell'Aja (design, dal 2023)
- Affidati a un procuratore locale: è obbligatorio per i titolari domiciliati all'estero (procura in lingua portoghese, da depositare entro 60 giorni dal primo atto).
- Monitora settimanalmente la Rivista della Proprietà Industriale (RPI): tutte le scadenze decorro-

no dalla data di pubblicazione: il mancato rispetto comporta la perdita dei diritti.

Marchi

Effettua ricerche di anteriorità prima del deposito: il contenzioso in fase di opposizione è frequente, specialmente in settori ad alta densità di segni simili o evocativi.

Mantieni in uso effettivo il marchio: il mancato utilizzo espone ad azioni di decadenza per non uso.

Brevetti

- Presenta all'INPI la richiesta di esame di brevettabilità entro 36 mesi dal deposito: oltre tale termine la domanda viene archiviata automaticamente.
- Avvia lo sfruttamento del brevetto entro 3 anni dalla concessione: in caso contrario, i terzi possono ottenere una licenza obbligatoria.

Design

- Cura con attenzione le rappresentazioni grafiche: l'ambito di protezione è rigidamente delimitato da quanto visibile nelle immagini depositate.
- Sfrutta il periodo di grazia di 180 giorni per divulgazioni anteriori al deposito.

Indicazioni geografiche

- Registra come *indicação de procedência* (IP) o *denominação de origem* (DO);
- Monitora attivamente negozi online e social network: sono i principali vettori di rischio per le IG italiane nel mercato brasiliano.

Enforcement

- Monitora in modo continuativo il mercato fisico e online (negozi, social network, canali informali di

vendita): il monitoraggio ha funzione preventiva ancora più rilevante in Brasile, poiché le pratiche illecite possono estendersi rapidamente agli altri Paesi del MERCOSUR attraverso reti distributive regionali.

- Segnalare le violazioni alla Receita Federal do Brasil: ha poteri di controllo su merci in ingresso, transito e uscita (incluse zone franche) e può sequestrare e avviare alla distruzione merci contraffatte.
- Collaborare con il Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP) e le autorità competenti (Polizia Federale, polizie civili statali, Ministério Público) per operazioni coordinate.

DON'Ts

- Non entrare nel mercato brasiliano senza registrazione: intervenire solo dopo le prime violazioni significa operare in un contesto già compromesso, con costi più alti e minori probabilità di successo.
- Non sottovalutare i tempi dell'INPI: la concessione di un brevetto può richiedere da 6 a 10 anni, e la

registrazione di un marchio da 10 mesi a 2 anni e mezzo.

- Non sottovalutare il ruolo del Brasile come hub logistico del MERCOSUR: i prodotti contraffatti possono essere redistribuiti verso altri Paesi del blocco se non bloccati in dogana.

QUALI SOGGETTI CONTATTARE PER SUPPORTO

ASPI (Associação Paulista da Propriedade Intelectual): secretaria@aspi.org.br

Latin America IP SME Helpdesk (Servizi gratuiti per le PMI italiane ed europee): helpline@latinamerica-ip-helpdesk.eu oppure <http://www.ec.europa.eu/ip-helpdesk>

SAFETY GATE: <https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home>

Guida agli investimenti esteri in Brasile: <https://guarnera.com.br/?lang=it&file=Guia-do-Investidor-Virtual-Guarnera-3-1.pdf&nonce=4bb561e-70757fa4be5692d33c2c725a1&email=ferrara.davide%40outlook.it>

Ufficio ICE di San Paolo: sanpaolo@ice.it

Export Front Desk (ICE): <https://www.ice.it/it/export-front-desk>

INTA: <http://www.inta.org/>



LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN GIAPPONE

Il sistema di tutela della proprietà industriale in Giappone è tra i più avanzati al mondo e si fonda su un quadro normativo solido ed altamente formalizzato, orientato alla prevenzione.

La disciplina dei marchi è regolata dal Trademark Act, quella dei brevetti dal Patent Act e la tutela dei disegni e modelli dal Design Act. Il diritto d'autore è disciplinato dal Copyright Act, mentre la protezione del know-how e dei segreti commerciali trova fondamento principalmente nell'Unfair Competition Prevention Act, che tutela le informazioni riservate dotate di valore economico in quanto segrete, oltre alla contrattualistica di riservatezza.

L'autorità competente per l'esame e la registrazione dei diritti di proprietà industriale è il Japan Patent Office (JPO), che gestisce le procedure di deposito ed esame per marchi, brevetti e design. Il sistema

giapponese è improntato al principio del first-to-file, per cui la tutela piena dei diritti presuppone la registrazione, non essendo riconosciuta una protezione generale per diritti non registrati. Il quadro è completato dall'esistenza di tribunali specializzati e di meccanismi di enforcement efficaci, inclusi strumenti di tutela amministrativa e doganale.

Il Giappone aderisce ai principali accordi internazionali in materia di proprietà industriale, tra cui la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo TRIPS nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il Paese è inoltre parte del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), che consente il deposito internazionale delle domande di brevetto.

Per quanto riguarda i marchi, il Giappone aderisce al Protocollo di Madrid, che permette di ottenere la pro-

tezione internazionale mediante un'unica domanda gestita dall'OMPI (WIPO). Il Giappone partecipa inoltre al sistema dell'Aja relativo alla registrazione in-

ternazionale dei disegni e modelli industriali, offrendo così strumenti di tutela armonizzati anche sotto il profilo internazionale.

MARCHI IN GIAPPONE

A differenza dei marchi registrati in Unione Europea o in Italia, la tutela fornita dai marchi registrati in Giappone ha una durata di 5 o di 10 anni decorrenti dalla data di registrazione invece che dalla data di deposito della domanda, ed è rinnovabile per periodi successivi.

Possono essere registrati come marchi in Giappone tutti i segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa, inclusi i marchi denominativi e figurativi, i simboli, le forme tridimensionali, i colori e le combinazioni di colori, nonché categorie più recenti quali i marchi sonori, di movimento, olografici e di posizione. Ai fini della registrazione, il segno deve essere nuovo, dotato di capacità distintiva, non descrittivo e non coincidente con un segno di uso comune nel linguaggio commerciale o nel settore di riferimento.

La registrazione di un marchio avviene mediante deposito di una domanda presso il JPO. A seguito del deposito, la domanda viene pubblicata ed è soggetta a un esame formale e sostanziale che verifica, tra l'altro, l'assenza di diritti anteriori identici o simili già registrati per prodotti o servizi identici o affini. Qualora

emergano motivi ostativi, il JPO emette una comunicazione di rifiuto contenente le ragioni del diniego, alla quale il richiedente può rispondere presentando osservazioni o modifiche. In caso di esito positivo dell'esame, il marchio viene registrato e solo a questo punto si apre il periodo di opposizione, avente una durata di due mesi. Tale impostazione rappresenta una differenza significativa rispetto ai sistemi italiano ed europeo, nei quali l'opposizione è prevista prima della registrazione. Per i richiedenti stranieri è richiesta l'assistenza di un agente residente in Giappone.

Il sistema giapponese dei marchi è improntato in modo rigoroso al principio del first-to-file, in base al quale il diritto sul marchio spetta al soggetto che deposita per primo la domanda di registrazione. L'uso di un marchio in assenza di registrazione non comporta una tutela giuridica effettiva e non è riconosciuta una protezione generale del marchio di fatto. Pertanto, la registrazione del marchio costituisce un passaggio essenziale per l'acquisizione e il mantenimento dei diritti esclusivi sul segno nel territorio giapponese.

BREVETTI IN GIAPPONE

Il sistema brevettuale giapponese prevede due principali strumenti di tutela tecnica: i brevetti, che hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito, ed i modelli d'utilità, aventi una durata di 10 anni. Per i brevetti, i requisiti di tutela sono sostanzialmente allineati a quelli europei e comprendono la novità, l'attività inventiva e l'applicabilità industriale.

Sono brevettabili in Giappone le invenzioni relative a prodotti e a processi di produzione dei prodotti, inclusi i casi in cui il contributo tecnico si esprima at-

traverso soluzioni attuate mediante software, purché presentino carattere tecnico. Non sono invece considerate brevettabili alcune categorie di trovati, tra cui i metodi di cura del corpo umano, le teorie scientifiche, i metodi matematici e le scoperte di sostanze naturali in quanto tali.

La procedura di concessione del brevetto prevede la pubblicazione dell'invenzione decorsi 18 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità. Entro tre anni dalla data di deposito il richiedente deve presentare

una formale richiesta di esame. Il JPO svolge quindi un esame sostanziale, volto a verificare il rispetto dei requisiti di brevettabilità, nel corso del quale l'Esaminatore può sollevare obiezioni. Il richiedente ha la possibilità di rispondere a tali rilievi presentando osservazioni e modifiche.

Una peculiarità del sistema brevettuale giapponese consiste nella possibilità limitata di depositare domande divisionali nel corso dell'esame. Tali domande devono essere depositate infatti entro il termine per rispondere a un'azione ufficiale, oppure entro il termine per il deposito di un atto di appello. Il sistema giapponese consente ai terzi di presentare osservazioni rilevanti per la brevettabilità dell'invenzione in qualsiasi momento, anche dopo la concessione del brevetto: l'Esaminatore può valutarle fino alla chiusura dell'esame e, se depositate successi-

vamente alla concessione, tali osservazioni vengono inserite nel fascicolo e possono rilevare in sede di eventuali procedimenti opposizione o invalidità. Il periodo di opposizione ha una durata di 6 mesi dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto. Per i richiedenti stranieri è richiesta l'assistenza di un agente residente in Giappone.

La concessione di un brevetto in Giappone, ottenuta a seguito di un esame particolarmente rigoroso, è spesso considerata un indicatore della solidità dell'invenzione e può risultare utile anche in contenziosi in altri ordinamenti. Inoltre, sul piano commerciale, un titolo locale costituisce spesso un requisito utile per avviare collaborazioni tecnologiche con imprese giapponesi.

DESIGN IN GIAPPONE

La tutela del design riguarda la forma del prodotto, intesa in senso ampio, e copre elementi quali imballaggi, tessuti, prodotti industriali, interfacce grafiche e l'allestimento o l'arredamento dei punti vendita. Ai fini della registrazione, il design deve essere nuovo a livello mondiale e dotato di creatività.

Il sistema giapponese riconosce un periodo di grazia di 12 mesi per le divulgazioni anteriori al deposito; tuttavia, tale divulgazione deve essere espressamente dichiarata al deposito, e documentata al JPO entro i termini previsti, a differenza di quanto avviene nel sistema europeo, dove la dichiarazione non è generalmente richiesta. È inoltre ammessa la protezione del design parziale, che consente di tutelare anche solo una parte del prodotto, purché chiaramente identificabile e autonoma sotto il profilo estetico.

In aggiunta, il sistema giapponese consente la tutela di design simili riconducibili a un medesimo concetto creativo mediante la registrazione di "related design" entro 10 anni dal deposito del design principale. Questo strumento risulta particolarmente utile per proteggere evoluzioni, varianti o famiglie di prodotto

sviluppate nel tempo.

La procedura di registrazione del design in Giappone prevede, a seguito del deposito della domanda, un esame formale molto rigoroso dal punto di vista grafico e un esame sostanziale volto a verificare la sussistenza dei requisiti di novità e creatività. Tali requisiti sono verificati in modo approfondito, attraverso un'ampia ricerca sullo stato dell'arte. In caso di esito positivo dell'esame, il design viene registrato e successivamente pubblicato. Il sistema giapponese consente il deposito in un'unica domanda di design multipli (fino ad un massimo di 100), i quali sono soggetti ad un unico esame formale. Tuttavia, a seguito dell'esame formale, l'esame sostanziale è condotto separatamente per ciascuno dei design compresi nella domanda. La durata della registrazione è di 25 anni, con pagamento delle annualità ogni anno.

Il Giappone è entrato a far parte del Sistema dell'Aja nel 2015, pertanto a partire da tale data è possibile designare il Giappone in domande di registrazione di design internazionali. Anche nel caso di designa-

zione del Giappone per le domande internazionali si applicano le regole giapponesi per quanto riguarda il

periodo di grazia.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN GIAPPONE

La tutela delle indicazioni geografiche in Giappone è particolarmente rigorosa, impedendo l'uso o la registrazione di segni che possano evocare indebitamente un'origine geografica italiana e trarre in inganno il consumatore. La protezione può essere ottenuta tramite marchi collettivi e attraverso il sistema delle indicazioni geografiche, rafforzato dalla tutela reciproca UE-Giappone prevista dall'Accordo di Partenariato Economico.

divieto di uso illecito o evocativo delle denominazioni è adottato direttamente dalle autorità competenti, senza che i produttori debbano necessariamente ricorrere ad azioni giudiziarie. Ciò consente un contrasto rapido e incisivo delle imitazioni e delle pratiche ingannevoli, anche nel contesto dell'e-commerce e delle importazioni, rendendo il sistema giapponese particolarmente favorevole alla tutela delle denominazioni geografiche europee e italiane.

Sul piano operativo, la protezione delle IG in Giappone presenta un elevato grado di efficacia, poiché il

Quadro dei fondamentali

	Marchi	Brevetti	Disegni e modelli	Indicazioni geografiche
Deposito / Registrazione presso	JPO — registrazione marchio nazionale; possibile designazione del Giappone tramite sistema di Madrid (WIPO)	JPO — brevetto nazionale; ingresso in fase nazionale da domanda internazionale PCT	JPO — registrazione nazionale; possibile designazione del Giappone tramite sistema dell'Aia (WIPO)	MAFF — Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, ai sensi del sistema GI giapponese
Durata	10 anni dalla registrazione	20 anni dalla data di deposito	25 anni	Indeterminata (non scade)
Rinnovabile	Sì, illimitatamente per periodi di 5 o 10 anni	No	Annualità dovute ogni anno	Non applicabile
Tutela a partire da	Data di registrazione	Data di concessione	Data di registrazione	Data di registrazione
A chi rivolgersi in caso di violazione	Tribunali giapponesi competenti; dogane giapponesi per misure di frontiera; polizia prefettizia per profili penali	Tribunali giapponesi competenti; dogane giapponesi; polizia prefettizia in caso di violazioni penali	Tribunali giapponesi competenti; dogane giapponesi per sequestri alla frontiera	MAFF e autorità amministrative competenti; dogane giapponesi per blocco delle importazioni illecite

DO's

Strategia generale:

- Assicura prima dell'ingresso nel mercato una copertura completa della PI in Giappone (marchi, design, brevetti) presso il JPO: i titoli UE o di altri Paesi non producono effetti automatici e il sistema giapponese si basa rigidamente sul principio del first-to-file.
- In alternativa al deposito nazionale, è possibile designare il Giappone tramite il Sistema di Madrid (marchi), il PCT (brevetti) o il Sistema dell'Aja (design, dal 2015).
- Affidati a un agente residente in Giappone: è obbligatorio per i richiedenti stranieri.

Marchi:

- Effettua ricerche preventive e scegli correttamente le classi di Nizza; monitora le pubblicazioni del JPO.
- Ricorda che l'opposizione in Giappone si presenta *dopo* la registrazione (2 mesi), diversamente dal sistema UE/italiano dove avviene prima.

Brevetti:

- Presenta la richiesta di esame di brevettabilità entro 3 anni dal deposito: oltre tale termine la domanda viene archiviata.
- Monitora la procedura d'esame e rispondi tempestivamente alle osservazioni dell'Esaminatore; gestisci con attenzione le domande divisionali (depositabili solo entro il termine per rispondere a un'azione ufficiale o per un appello).
- Considera che la concessione di un brevetto JPO, ottenuta a seguito di un esame particolarmente rigoroso, è spesso considerata un indicatore di solidità dell'invenzione e può risultare utile anche in contenziosi in altri ordinamenti.

Design

- Sfrutta il periodo di grazia di 12 mesi per divulgazioni anteriori al deposito, ma dichiara espressamente

la divulgazione e documenta al JPO entro i termini previsti (a differenza del sistema europeo).

- Valuta la registrazione di related design (entro 10 anni dal design principale) per proteggere varianti, evoluzioni o famiglie di prodotto.
- Cura con attenzione le rappresentazioni grafiche: l'esame formale è molto rigoroso.

Indicazioni Geografiche

- Registra le IG presso il MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries); durata indeterminata.
- Sfrutta la tutela reciproca UE-Giappone prevista dall'Accordo di Partenariato Economico (EPA) e la protezione contro l'Italian sounding.
- Ricorda che in Giappone il divieto di uso illecito o evocativo delle denominazioni è adottato direttamente dalle autorità competenti, senza necessità di ricorrere ad azioni giudiziarie.

Enforcement

- Attiva la registrazione doganale dei diritti IP per richiedere un monitoraggio proattivo delle importazioni e il blocco delle merci sospette (incluse spedizioni e-commerce).
- Monitora il mercato e utilizza i sistemi di notice and takedown delle piattaforme digitali per le violazioni online.
- Per i casi più gravi, rivolgiti ai tribunali competenti (misure inibitorie e risarcitorie) o attiva la National Police Agency e le polizie prefettizie per i profili penali.

DON'Ts

- Non operare in Giappone senza registrazioni locali, né fare affidamento sull'uso pregresso o sulla notorietà del marchio all'estero: il sistema non riconosce una protezione generale per diritti non registrati.
- Non divulgare design o soluzioni tecniche senza una strategia di tutela preventiva — e in caso di divulgazione preliminare, considera fin da subito gli obblighi formali del sistema giapponese (dichiarazione espressa + documentazione entro i termini).
- Non trascurare il monitoraggio post-registrazione e l'enforcement: il mercato giapponese privilegia un approccio preventivo e strutturato alla tutela della PI.
- Non sottovalutare la rigiosità dell'esame formale per i design: rappresentazioni grafiche incomplete o imprecise possono compromettere la registrazione.
- Non lasciare scadere il termine di 3 anni per la richiesta di esame brevettuale: la domanda viene archiviata automaticamente senza possibilità di recupero.

QUALI SOGGETTI CONTATTARE PER SUPPORTO

Ufficio ICE Tokyo: <https://www.ice.it/it/mercati/giappone/tokyo> - tokyo@ice.it

EU-Japan Innovation & Technology Cooperation Helpdesk (EU-Japan Centre): <https://www.eu-japan.eu/eu-japan-innovation-technology-cooperation-helpdesk/about-helpdesk>

JETRO – Japan External Trade Organization: <https://www.jetro.go.jp>

INTA – International Trademark Association: <https://www.inta.org>



LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Negli ultimi anni, il quadro normativo e amministrativo è stato oggetto di un intenso processo di modernizzazione e allineamento agli standard internazionali.

Negli Emirati Arabi Uniti, la tutela della proprietà intellettuale è disciplinata da una serie di leggi federali tra cui la legge federale n. 31 del 2006 sulla regolamentazione e la protezione dei diritti di proprietà industriale, la legge federale n. 37 del 1992 sui marchi e la legge federale n. 7 del 2002 sui diritti d'autore e diritti connessi.

MARCHI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

La registrazione del marchio negli Emirati Arabi Uniti è gestita a livello federale dal Ministero dell'Economia. Il richiedente deve presentare una domanda presso

La competenza principale in materia di registrazione dei diritti di proprietà industriale spetta al Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti che gestisce marchi, brevetti, disegni e modelli industriali. Gli Emirati aderiscono ai principali trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale, tra cui la Convenzione di Parigi, l'Accordo TRIPS, il Patent Cooperation Treaty (PCT) e, dal 2021, il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.

l'Ufficio Marchi del Ministero dell'Economia degli EAU.

La domanda di registrazione deve contenere il nome

e l'indirizzo del richiedente, una chiara rappresentazione del marchio, un elenco dei prodotti o servizi da tutelare con il marchio, la classe o le classi di prodotti o servizi per cui si richiede la registrazione sotto la Classificazione di Nizza, il pagamento delle tasse e, eventualmente, una dichiarazione dei prodotti o servizi per i quali il marchio è già stato utilizzato. Se il titolare non è domiciliato negli Emirati Arabi Uniti, è necessario operare tramite un rappresentante locale abilitato.

Una volta depositata, la domanda è sottoposta a un esame formale e sostanziale da parte del Ministero dell'Economia volto a verificare la sussistenza dei requisiti di registrabilità e l'assenza di conflitti con marchi anteriori. In caso di esito favorevole dell'esame, la domanda viene pubblicata sul bollettino ufficiale. A partire dalla pubblicazione, i terzi dispongono di un termine per presentare opposizione alla registrazione. In assenza di opposizioni, o una volta superata

la fase contenziosa, il marchio viene definitivamente registrato.

Per quanto riguarda le tempistiche, la procedura di registrazione di un marchio negli Emirati Arabi Uniti richiede mediamente da 4 a 6 mesi. Tuttavia, le tempistiche possono allungarsi in presenza di rilievi d'ufficio, opposizioni di terzi o necessità di modifiche alla domanda.

Una volta registrato, il marchio ha una durata di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile indefinitamente per ulteriori periodi di 10 anni, previo pagamento delle tasse di rinnovo. Non sono richieste, in linea generale, dichiarazioni periodiche di uso, ma l'effettivo utilizzo del marchio sul mercato rimane un elemento rilevante in caso di contenzioso o di azioni di cancellazione promosse da terzi.

BREVETTI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Nel sistema brevettuale emiratino, l'International Centre for Patent Registration (ICPR) del Ministero dell'Economia è l'ente responsabile per la registrazione dei brevetti negli Emirati Arabi Uniti.

La domanda di brevetto può essere depositata direttamente presso il Ministero dell'Economia degli EAU oppure attraverso l'ingresso nella fase nazionale emiratina di una domanda internazionale PCT entro 30 mesi dalla data di priorità.

I requisiti di brevettabilità sono novità, altezza inventiva e applicabilità industriale. La domanda deve contenere una descrizione dettagliata dell'invenzione, le rivendicazioni che definiscono l'ambito di protezione, eventuali disegni illustrativi e un riassunto. Qualora il richiedente non sia residente negli Emirati Arabi Uniti, è necessario nominare un rappresentante locale abilitato. La lingua di deposito è l'arabo anche se nella prassi è possibile presentare documentazione in inglese accompagnata da traduzione ufficiale, con un impatto rilevante sui costi e sulle tempistiche.

Una volta depositata, la domanda è sottoposta a un

esame formale seguito da un esame di merito sulla brevettabilità dell'invenzione che può fondarsi anche sui risultati della ricerca internazionale e del rapporto di esame preliminare nell'ambito del PCT, se disponibili.

La domanda di brevetto viene normalmente pubblicata decorsi 18 mesi dalla data di deposito o di priorità, rendendo l'invenzione accessibile al pubblico. A seguito dell'esame sostanziale, il Ministero dell'Economia può sollevare rilievi o obiezioni, richiedendo modifiche alle rivendicazioni o chiarimenti tecnici. Le tempistiche complessive per la concessione di un brevetto negli Emirati Arabi Uniti possono variare sensibilmente e in media si collocano tra 3 e 5 anni, a seconda della complessità tecnica dell'invenzione, della qualità della domanda e dell'eventuale utilizzo del canale PCT.

La durata della protezione brevettuale negli Emirati Arabi Uniti è pari a 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, in linea con gli standard internazionali. La validità del brevetto è subordinata

al pagamento regolare delle tasse annuali di mantenimento, il cui mancato versamento comporta la decadenza del diritto.

A differenza di altri ordinamenti, il sistema emiratino presta particolare attenzione allo sfruttamento effettivo dell'invenzione sul territorio. Sebbene non sia previsto un obbligo formale immediato di utilizzo, il mancato sfruttamento per un periodo prolungato può esporre il titolare al rischio di licenze obbligatorie soprattutto in settori considerati strategici o rilevanti per l'interesse pubblico.

DESIGN NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

La registrazione del design industriale negli Emirati Arabi Uniti è di competenza del Ministero dell'Economia, che gestisce l'intera procedura a livello federale. La domanda deve essere depositata prima della commercializzazione o della divulgazione del prodotto e può essere presentata direttamente a livello nazionale. È importante sottolineare che gli Emirati Arabi Uniti non aderiscono al Sistema dell'Aia per la registrazione internazionale dei design. Inoltre, la normativa emiratina non consente il deposito di design multipli nell'ambito di una singola domanda di registrazione. Pertanto, la protezione di più varianti o di un portafoglio articolato di design richiede il deposito di domande separate. La definizione della strategia di estensione e protezione dei design negli Emirati Arabi Uniti deve quindi essere valutata con particolare attenzione, sin dalle fasi iniziali di pianificazione.

Qualora il richiedente non sia stabilito negli Emirati Arabi Uniti, è obbligatoria la nomina di un rappresentante locale abilitato. Le rappresentazioni grafiche rivestono un ruolo determinante: l'ambito di protezione del design è infatti rigidamente delimitato da quanto visibile nelle immagini depositate. Disegni incompleti, ambigui o incoerenti possono ridurre significativa-

mente l'efficacia della tutela e rendere difficoltosa l'azione di enforcement in caso di imitazioni.

Una volta depositata la domanda, il Ministero procede a un esame prevalentemente formale, volto a verificare la conformità della domanda ai requisiti normativi. A differenza del sistema brevettuale, l'esame di merito sulla novità e sul carattere individuale è generalmente meno approfondito, il che consente una procedura relativamente snella, ma comporta anche il rischio che la validità del design venga contestata successivamente in sede contenziosa.

Per quanto riguarda le tempistiche per la registrazione di un design negli Emirati Arabi Uniti, esse sono generalmente contenute: in assenza di rilievi o irregolarità, la procedura può concludersi mediamente in 3-6 mesi dal deposito della domanda. Tuttavia, eventuali richieste di integrazione documentale o chiarimenti possono determinare un allungamento dei tempi.

La registrazione del design industriale negli Emirati Arabi Uniti conferisce una protezione di 20 anni dalla data di deposito della domanda.

Quadro dei fondamentali

	Marchi	Brevetti	Disegni e modelli	Indicazioni geografiche
Deposito/ Registrazione presso	Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti – registrazione marchio nazionale; possibile designazione degli EAU tramite sistema di Madrid (WIPO)	Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti / International Centre for Patent Registration (ICPR) – brevetto nazionale; ingresso in fase nazionale da domanda internazionale PCT	Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti – registrazione nazionale; gli EAU non aderiscono al sistema dell'Aia	Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti – registrazione marchio nazionale; possibile designazione degli EAU tramite sistema di Madrid (WIPO)
Durata	10 anni dalla data di deposito	20 anni dalla data di deposito	20 anni dalla data di deposito	10 anni dalla data di deposito
Rinnovabile	Sì, illimitatamente per periodi di 10 anni	No	No	Sì, illimitatamente per periodi di 10 anni
Tutela a partire da	Data di deposito della domanda	Data di concessione	Data di deposito	Data di deposito della domanda
A chi rivolgersi in caso di violazione	Dipartimenti per lo Sviluppo Economico (DED) dei singoli Emirati; autorità doganali; tribunali competenti	Tribunali competenti; autorità doganali; Ministero dell'Economia per profili amministrativi	Tribunali competenti; autorità doganali; Dipartimenti per lo Sviluppo Economico (DED)	Autorità amministrative e giudiziarie competenti in base allo strumento di tutela azionato

DO's

Strategia generale

- Registra i diritti di PI (marchi, brevetti e design) presso il Ministero dell'Economia degli EAU prima dell'ingresso nel mercato: ogni ritardo apre la strada a depositi opportunistici da parte di distributori, agenti o terzi non autorizzati.
- In alternativa al deposito nazionale, è possibile designare gli EAU tramite il Sistema di Madrid (marchi, dal 2021) e il PCT (brevetti).
- Per i design, il deposito è esclusivamente nazionale – gli EAU non aderiscono al Sistema dell'Aja.
- Affidati a un rappresentante locale abilitato: è obbligatorio per i richiedenti non domiciliati negli EAU.
- Monitora costantemente il mercato fisico e digitale (marketplace, social media, canali di vendita nelle free zone): il ruolo degli EAU come hub logistico globale comporta un'esposizione significativa al transito di merci contraffatte.

Marchi

- Valuta la registrazione non solo in caratteri latini ma anche in variante araba (traduzione semantica e/o traslitterazione fonetica): in un mercato bilingue, la mancata protezione delle versioni arabe consente a terzi di appropriarsi legalmente di segni associabili al marchio originale.
- Effettua ricerche di anteriorità e seleziona correttamente le classi di Nizza.
- Conserva prove d'uso: l'utilizzo effettivo è rilevante in caso di contenzioso o azioni di cancellazione.

Brevetti

- La lingua di deposito è l'arabo – nella prassi è possibile presentare documentazione in inglese con traduzione ufficiale, ma pianifica costi e tempistiche aggiuntive.
- Monitora la procedura d'esame e rispondi tempestivamente ai rilievi: una risposta incompleta o

tardiva può compromettere l'esito.

- Avvia lo sfruttamento dell'invenzione: il mancato sfruttamento prolungato può esporre al rischio di licenze obbligatorie in settori strategici.

Design

- Cura con attenzione le rappresentazioni grafiche: l'ambito di protezione è rigidamente delimitato da quanto visibile nelle immagini depositate.
- Ricorda che non è possibile depositare design multipli in un'unica domanda: ogni variante richiede una domanda separata — pianifica la strategia di portafoglio fin dall'inizio.

Enforcement

- Attiva l'enforcement amministrativo tramite i Dipartimenti per lo Sviluppo Economico (DED) dei singoli Emirati: è lo strumento più rapido ed economicamente efficiente per contrastare la contraffazione sul mercato fisico.
- Registra i diritti IP presso le autorità doganali per il blocco delle merci sospette in ingresso, transito e uscita, incluse le zone franche (Jebel Ali).
- Utilizza la piattaforma InstaBlock (dal 2024, basata su AI) per il blocco immediato di siti web e canali online utilizzati per la vendita di prodotti contraffatti.

DON'Ts

- Non rimandare la registrazione dei diritti IP: ogni ritardo apre la strada a depositi opportunistici da parte di distributori, agenti o terzi non autorizzati
- Non trascurare la protezione del marchio in variante araba: è uno degli errori più frequenti e più gravi nel mercato emiratino.
- Non sottovalutare il rischio rappresentato dalle zone franche: non sono aree "neutre" dal punto

di vista della tutela giuridica, ma costituiscono spesso nodi critici per il transito e la redistribuzione di merci contraffatte.

- Non adottare un approccio reattivo: intervenire solo dopo la comparsa delle prime violazioni significa operare in un contesto già compromesso, con costi più alti e minori probabilità di successo.

QUALI SOGGETTI CONTATTARE PER SUPPORTO

ICE Emirati Arabi Uniti: <https://www.ice.it/it/mercati/emirati-arabi-uniti>

ICE Dubai: dubai@ice.it

Dipartimenti per lo Sviluppo Economico (DED): <https://www.added.gov.ae/>

ADG legal: <https://adglegal.com/>

United Arab Emirates Ministry of Economy & Tourism: <https://www.moet.gov.ae/en/home>

Ambasciata d'Italia Abu Dhabi: <https://ambabudhabi.esteri.it/it/>

Amazon:

ICE e Amazon - <https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-e-commerce/ecommerce/Amazon4>

Vetrina Made in Italy - <https://www.aboutamazon.it/creare-valore-per-il-paese/la-vetrina-made-in-italy>

Il viaggio di un prodotto Made in Italy dall'Italia al Giappone - https://www.youtube.com/watch?v=C5T5_3p37K8

madeinitaly-ice@amazon.it



LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN INDIA

Il sistema di tutela della proprietà intellettuale in India si fonda su un quadro normativo strutturato e conforme all'Accordo TRIPS. La protezione dei principali diritti è regolata da leggi specifiche, tra cui il Trade Marks Act, 1999, il Patents Act, 1970, il Designs Act, 2000 e il Copyright Act, 1957, progressivamente emendate al fine di garantire l'allineamento agli obblighi internazionali.

Una pianificazione preventiva della tutela dei diritti di proprietà intellettuale è essenziale per l'accesso al mercato indiano. Infatti, nel contesto indiano, le imprese possono trovarsi esposte a rischi significativi come la registrazione di segni distintivi da parte di

terzi, la perdita dei requisiti di brevettabilità o la diffusione non autorizzata di prodotti e soluzioni tecniche. Oltre ai diritti di proprietà industriale registrati, sono rilevanti nel contesto indiano anche strumenti di protezione come il diritto d'autore e la tutela dei segreti commerciali. Il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera e risulta particolarmente rilevante per la protezione del software e dei contenuti digitali, spesso non brevettabili. La tutela dei segreti commerciali si fonda principalmente sulla contrattualistica e richiede pertanto l'adozione di misure adeguate a preservare la confidenzialità delle informazioni.

MARCHIO IN INDIA

Il marchio rappresenta, nella maggior parte dei casi, il principale strumento di identificazione e diffe-

renziamento dei prodotti o dei servizi dell'impresa. In assenza di una tutela tempestiva, il marchio può

essere registrato da terzi, anche in mala fede, con conseguenti limitazioni all'uso del segno e potenziali conflitti giuridici.

La disciplina dei marchi in India è regolata dal Trade Marks Act, 1999, che prevede un sistema di registrazione fondato prevalentemente sul principio del *first-to-file*, secondo il quale è determinante la tempestività nel deposito della domanda di registrazione. Possono essere registrati marchi denominativi, figurativi e combinati. Sono ammessi anche segni non tradizionali, come la forma del prodotto o della confezione e, in casi limitati, colori o combinazioni di colori. Tuttavia, nella prassi indiana, le registrazioni di segni non tradizionali risultano più restrittive e soggette a requisiti particolarmente stringenti.

La registrazione del marchio in India può essere effettuata mediante deposito nazionale diretto presso il Trade Marks Registry oppure tramite designazione dell'India nell'ambito del sistema internazionale di Madrid. Per i soggetti stranieri è necessario operare tramite un rappresentante locale con procura semplice (non notarizzata né legalizzata). La proce-

dura si articola in una fase di esame seguita dalla pubblicazione nel Trade Marks Journal. A seguito della pubblicazione è disposto un termine di quattro mesi durante il quale i terzi possono presentare opposizione. In assenza di rilievi o opposizioni, il marchio viene registrato per una durata decennale ed è rinnovabile. In caso di rilievi o opposizioni, le tempistiche possono allungarsi in modo significativo.

Nel sistema indiano la registrazione non esaurisce il quadro di tutela dei marchi. L'ordinamento indiano riconosce infatti rilievo anche all'uso anteriore del segno e agli strumenti di tutela di matrice giurisprudenziale, in particolare all'azione di passing off, finalizzata a proteggere il goodwill dell'impresa anche in assenza di un titolo registrato. In un mercato caratterizzato dalla rapida crescita dei canali di commercializzazione online, la tutela del marchio richiede una strategia integrata, che includa l'uso effettivo del segno, il monitoraggio del mercato (anche digitale) e un'attenta gestione dei rapporti con distributori, agenti e partner locali.

BREVETTI IN INDIA

La tutela brevettuale in India è disciplinata principalmente dal Patents Act, 1970, come successivamente emendato, ed è conforme agli standard internazionali previsti dall'Accordo TRIPS. Il sistema indiano prevede la tutela di brevetti con una durata massima di 20 anni dalla data di deposito, mentre non è prevista la protezione dei modelli di utilità. Inoltre, non è prevista alcuna forma di estensione della durata del brevetto né il rilascio di certificati supplementari di protezione, in particolare per il settore farmaceutico.

Il deposito di una domanda di brevetto in India può avvenire tramite procedura nazionale o mediante ingresso in fase nazionale di una domanda PCT, da effettuare entro 31 mesi dalla data di priorità. Il tempo medio di definizione della procedura fino alla concessione è compreso indicativamente tra tre e cinque anni, sebbene siano previste procedure di esame accelerato per determinate categorie di richiedenti, tra cui start-up, piccole imprese e persone fisiche. I richiedenti stranieri devono necessariamente agire

tramite un mandatario locale con procura semplice. Nel corso della procedura d'esame, il sistema indiano consente la presentazione di opposizioni da parte di terzi prima della concessione (pre-grant opposition). Inoltre, dopo la concessione del brevetto, è prevista la possibilità di proporre una opposizione post-grant, che può essere presentata entro dodici mesi dalla pubblicazione della concessione del brevetto.

Una caratteristica rilevante del sistema indiano è l'obbligo di sfruttamento dell'invenzione nel territorio nazionale. Trascorsi tre anni dalla concessione, l'assenza di sfruttamento o la mancata disponibilità del prodotto a condizioni ragionevoli può giustificare la concessione di licenze obbligatorie a favore di terzi. Il titolare è inoltre tenuto a presentare periodicamente una dichiarazione di sfruttamento (Statement of Working), la cui omissione o non veridicità può comportare sanzioni. Ne consegue che, nel mercato indiano, la tutela brevettuale richiede una valutazione strategica preventiva, che integri la protezione

formale con le scelte industriali e commerciali, al fine di preservare l'effettività del diritto esclusivo.

DESIGN IN INDIA

La tutela dei disegni e modelli industriali in India è disciplinata dal Designs Act, 2000 e dalle relative Designs Rules, ed è conforme agli standard internazionali derivanti dall'Accordo TRIPS. Tuttavia, è importante sottolineare che l'India non aderisce al Sistema dell'Aia per la registrazione internazionale dei design. Inoltre, la normativa indiana, attualmente in fase di revisione, non consente il deposito di design multipli nell'ambito di una singola domanda di registrazione. Pertanto, la protezione di più varianti o di un portafoglio articolato di design richiede il deposito di domande separate. Affinché un design sia registrabile, è necessario che presenti i requisiti di novità e originalità assolute, nel senso che non deve essere stato divulgato o reso accessibile al pubblico, in India o all'estero, prima della data di deposito o della priorità. Siccome il sistema indiano non prevede modelli di utilità, il design rappresenta uno strumento particolarmente utile per la protezione di innovazioni non brevettabili o di carattere incrementale.

La durata della registrazione è pari a 10 anni dalla data di deposito, prorogabile una sola volta per 5 anni. Il deposito può avvenire con rivendicazione di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi. I richiedenti stranieri devono operare tramite un mandatario locale con procura semplice. La procedura di registrazione prevede un esame formale e sostanziale, volto a verificare la sussistenza dei requisiti di registrabilità e l'assenza di anteriorità rilevanti.

In caso di violazione, il titolare del design può agire in sede giudiziaria per ottenere provvedimenti inibitori e il risarcimento del danno. È importante sottolineare che l'effettiva possibilità di ottenere un risarcimento è subordinata alla corretta marcatura dei prodotti come design registrati. Anche per tale ragione, nel mercato indiano la tutela del design richiede un'attenta pianificazione preventiva che integri la protezione formale con strategie di produzione, commercializzazione e monitoraggio del mercato.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN INDIA

La tutela delle Indicazioni Geografiche in India è disciplinata dal Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, che prevede un sistema di protezione sui generis per i prodotti agricoli, alimentari, naturali e manifatturieri le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche siano essenzialmente riconducibili all'origine geografica.

Nel contesto delle relazioni economico-commerciali tra Unione Europea e India, le Indicazioni Geografiche rivestono un ruolo di crescente rilevanza strategica. Attualmente, 16 Indicazioni Geografiche italiane risultano tutelate in India.

Un significativo rafforzamento del quadro di tutela è derivato dalla conclusione dei negoziati per l'Accordo di libero scambio tra Unione Europea e India nel gennaio 2026, parallelamente al quale è in fase di negoziazione un accordo per la tutela delle Indicazioni Geografiche.

La tutela delle Indicazioni Geografiche in India si fonda non solo sulla registrazione, ma anche su una costante attività di monitoraggio ed enforcement, in particolare nel commercio elettronico. In tale ambito, assumono rilievo le attività di controllo e di cooperazione con le principali piattaforme online, nonché il ruolo delle autorità italiane preposte alla tutela della qualità e alla repressione delle frodi.

Quadro dei fondamentali

	Marchi	Brevetti	Design e modelli	Indicazioni geografiche
Deposito / Registrazione presso	Trade Marks Registry (Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks – CGPDTM) – registrazione marchio nazionale; possibile designazione dell'India tramite sistema di Madrid (WIPO)	Indian Patent Office / Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (CGPDTM) – brevetto nazionale; ingresso in fase nazionale da domanda internazionale PCT	Controller of Designs / Designs Wing dell'Indian Patent Office – Disponibile solo tramite registrazione nazionale (l'India non aderisce al sistema dell'Aia per deposito design tramite WIPO)	Geographical Indications Registry, Chennai (Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks) – registrazione nazionale delle indicazioni geografiche e degli authorised users
Durata	10 anni dalla data di deposito della domanda	20 anni dalla data di deposito	10 anni dalla data di registrazione	10 anni dalla data di registrazione
Rinnovabile	Sì, illimitatamente per periodi di 10 anni	No	Sì, una sola volta per ulteriori 5 anni	Sì, per periodi successivi di 10 anni
Tutela a partire da	Data di deposito della domanda (una volta registrato, il diritto decorre dalla data di deposito della domanda)	Data di concessione; dalla pubblicazione della domanda maturano diritti provvisori / diritto a royalty ragionevole azionabili dopo la concessione	Data di registrazione	Data di deposito della domanda (una volta registrato, il diritto decorre dalla data di deposito della domanda)
A chi rivolgersi in caso di violazione	Commercial Courts / Civil Courts competenti; polizia per i profili penali; Customs/CBIC per le misure di frontiera	High Courts / Commercial Courts competenti; Customs/CBIC per le misure di frontiera	Commercial Courts / Civil Courts competenti; Customs/CBIC per le misure di frontiera	Civil Courts competenti; polizia per i profili penali; Customs/CBIC per le misure di frontiera

DO's

Strategia generale

- Registra i diritti di PI (marchi, brevetti, design e indicazioni geografiche) presso il **CGPDTM** (Controller General of Patents, Designs and Trade Marks) prima dell'ingresso nel mercato: il sistema indiano si basa sul principio del first-to-file e la registrazione preventiva è essenziale per evitare depositi da parte di terzi.
- In alternativa al deposito nazionale, è possibile designare l'India tramite il Sistema di Madrid (marchi) e il PCT (brevetti). Per i design, il deposito è esclusivamente nazionale.
- Affidati a un mandatario locale (procura semplice, non notarizzata né legalizzata): è obbligatorio per i richiedenti stranieri.

- Adotta un approccio strutturato e di medio-lungo periodo: il mercato indiano richiede tempi di ingresso e consolidamento più lunghi rispetto ai mercati europei.

Marchi

- Effettua ricerche di anteriorità e seleziona correttamente le classi di Nizza.
- Monitora il Trade Marks Journal dopo la pubblicazione: il periodo di opposizione è di 4 mesi (più lungo rispetto ad altri ordinamenti).
- Mantieni in uso effettivo il marchio e monitora i canali digitali: l'ordinamento indiano riconosce rilievo anche all'uso anteriore e all'azione di passing off.

Brevetti

- Presenta la richiesta di esame entro 48 mesi dal deposito (o dalla data di priorità): oltre tale termine la domanda viene archiviata.
- Avvia lo sfruttamento dell'invenzione entro 3 anni dalla concessione e presenta periodicamente lo Statement of Working: l'omissione o la non veridicità può comportare sanzioni e l'assenza di sfruttamento può giustificare licenze obbligatorie.
- Considera le procedure di esame accelerato se rientri nelle categorie ammesse (start-up, piccole imprese, persone fisiche).

Design

- Deposita prima di qualsiasi divulgazione o commercializzazione: il sistema indiano non prevede un periodo di grazia.
- Marca i prodotti come design registrati: l'effettiva possibilità di ottenere un risarcimento in caso di violazione è subordinata alla corretta marcatura.
- Ricorda che non è possibile depositare design multipli in un'unica domanda: ogni variante richiede una domanda separata.

Indicazioni geografiche

- Registra le IG presso il Geographical Indications Registry (Chennai).
- Sfrutta il rafforzamento della tutela derivante dall'Accordo di libero scambio UE-India (negoziati conclusi nel gennaio 2026) e dall'accordo parallelo per la tutela delle IG.
- Monitora il commercio elettronico: la tutela delle IG richiede costante attività di sorveglianza online.

Enforcement e prevenzione

- Monitora il mercato fisico e digitale in modo continuativo, avvalendoti di professionisti ed esperti locali.
- Registra i diritti IP presso le autorità doganali (Customs/CBIC) per attivare misure di frontiera.
- In caso di violazione, rivolgiti alle Commercial Courts / High Courts competenti; per i profili penali, attiva la polizia. Per la contraffazione alle frontiere, segnala alla Directorate of Revenue Intelligence (DRI).

DON'Ts

- Non concedere diritti esclusivi di distribuzione senza adeguate garanzie contrattuali e senza una valutazione approfondita del partner locale.
- Non trascurare lo Statement of Working per i brevetti: l'omissione espone a sanzioni e al rischio di licenze obbligatorie a favore di terzi.
- Non sottovalutare la complessità della struttura federale indiana: differenze normative tra Stati, certificazioni BIS e infrastrutture logistiche non omogenee possono rappresentare barriere all'ingresso.

QUALI SOGGETTI CONTATTARE PER SUPPORTO

Help Desk IP ICE New Delhi: ipr.newdelhi@ice.it

India IP SME Helpdesk (Commissione Europea):
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en -
india@iprhelpdesk.eu

AMAZON A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Adottare una strategia difensiva in ambito digitale e nei negozi online è fondamentale perché questi canali rappresentano oggi una parte sempre più rilevante del commercio e possono risultare anch'essi vulnerabili alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Senza una protezione adeguata, le imprese rischiano non solo perdite economiche dirette, ma anche la compromissione della fiducia dei clienti e del valore

costruito nel tempo. E nell'ottica di tutelare il valore del Made in Italy nel mondo, registrare preventivamente i propri marchi, monitorare costantemente gli store online e utilizzare gli strumenti di tutela messi a disposizione dai negozi online stessi sono azioni essenziali per difendere la propria identità commerciale e garantire una presenza digitale sicura e competitiva.

LA VETRINA MADE IN ITALY

La vetrina Made in Italy di Amazon nasce nel 2015 con l'obiettivo di divulgare stile e tradizione del "Made in Italy" e che ad oggi offre a livello internazionale più di 3 milioni di prodotti, frutto del lavoro di oltre 5.500 aziende italiane. La vetrina è disponibile nei negozi online di Amazon in 11 Paesi: oltre all'Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Paesi Bassi, e vanta 18 percorsi regionali dedicati alle eccellenze locali che vanno da Nord a Sud.

Agenzia ICE e Amazon collaborano dal 2019 con l'obiettivo di favorire la crescita economica delle aziende italiane e rafforzare le relazioni commerciali internazionali. La sinergia punta a promuovere e supportare le aziende che aderiscono al bando a vendere tramite Amazon e la sua vetrina Made in Italy attraverso specifiche attività di marketing per l'e-commerce. La collaborazione tra Agenzia ICE e Amazon ha coinvolto finora oltre 2.800 PMI italiane e messo a disposizione dei clienti Amazon a livello internaziona-

le più di 650.000 nuovi prodotti Made in Italy.

Dal 2020, Amazon supporta la digitalizzazione delle PMI italiane attraverso il programma di formazione gratuita Accelera dove fornisce corsi per l'espansione commerciale online, permettendo alle aziende di valorizzare il Made in Italy sui mercati globali. Dal lancio ha consolidato 12 protocolli con governi regionali, associazioni di categoria, SACE e SIMEST.

Nel 2022 Amazon ha lanciato i Made in Italy Days, il primo evento internazionale nato per promuovere le eccellenze italiane nel mondo, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Agenzia ICE.

Fonti: <https://www.aboutamazon.it/creare-valore-per-il-paese/la-vetrina-made-in-italy>
<https://www.aboutamazon.it/notizie/piccole-e-medie-imprese/i-made-in-italy-days>

GLI STRUMENTI DI TUTELA DEI BRAND

La strategia di protezione dei marchi di Amazon si concentra su quattro aree chiave: efficaci strumenti proattivi per proteggere il nostro negozio online,

strumenti all'avanguardia che consentono ai titolari di diritti di collaborare con noi per proteggere al meglio i propri marchi, un forte impegno nel contrastare i ma-

l'intenzionati, maggiore protezione e sensibilizzazione dei clienti.

Amazon dispone di una suite di strumenti con cui i brand possono proteggersi:

- **Amazon Brand Registry:** Amazon Brand Registry è un programma gratuito per i titolari di marchi, indipendentemente dal fatto che vendano nel nostro negozio. Attraverso lo strumento "Segnala una violazione", i titolari dei brand possono cercare, identificare e segnalare violazioni, e successivamente tenere traccia delle loro notifiche all'interno della cronologia presente nella Dashboard dedicata. Leggi di più.
- **Transparency (TR):** Transparency è un servizio di serializzazione del prodotto che, utilizzando dei codici per identificare in modo univoco le singole unità, impedisce ai prodotti contraffatti di raggiungere i clienti. Il servizio è interoperabile con i sistemi di serializzazione dei marchi e consente a quelli che già ne dispongono di beneficiare delle protezioni di Transparency in modo più semplice, rapido e senza la necessità di apportare alcuna modifica ai processi di produzione e imballaggio esistenti. Leggi di più.
- **IP Accelerator (IPA):** IP Accelerator mette in contatto i titolari dei brand con una rete di studi legali verificati da Amazon che offrono supporto per marchi commerciali e altri servizi di proprietà intellettuale ad una tariffa precedentemente negoziata. Leggi di più.
- **Project Zero (PZ):** Project Zero dà ai brand la possibilità di cercare prodotti potenzialmente contraffatti e di rimuoverli immediatamente dal negozio di Amazon. Ogni rimozione viene inserita all'interno delle loro protezioni automatiche, in modo da permettere ad Amazon di individuare autonomamente in futuro potenziali prodotti contraffatti. Leggi di più.
- Inoltre, Amazon continua a collaborare con il settore pubblico e privato per rendere i truffatori responsabili delle loro azioni. Dal lancio dell'Unità per i crimini di contraffazione (la Counterfeit Crimes Unit, CCU) nel 2020, Amazon ha perseguito oltre 32.000 malintenzionati attraverso procedimenti legali e rinvii penali alle forze dell'ordine in 14 paesi.
- Oltre a proteggere proattivamente i clienti e il negozio online dai malintenzionati, vengono fornite ai consumatori informazioni utili per tutelarsi e a collaborare con il settore pubblico e privato per amplificare questo lavoro.

I CONSIGLI DELLE IMPRESE

DO's

- Studia la piattaforma e dedica tempo a comprendere come funziona il mercato, approfondendo policy e dinamiche di vendita: con la giusta conoscenza, una mentalità aperta e gli strumenti adeguati puoi espandere il business in modo efficace, raggiungendo un pubblico globale.
- Inizia gradualmente: testa la domanda attraverso spedizioni dirette prima di creare giacenze locali nei Paesi in cui intendi operare.
- La proprietà intellettuale è territoriale: (i) deposita il marchio nel Paese target prima di iniziare a vendere o comunicare; (ii) prima di scegliere il nome, esegui una ricerca di anteriorità sul registro locale – un re-branding a mercato già avviato costa molto di più della verifica iniziale.
- Mantieni la titolarità del marchio in capo all'azienda, specificandolo nel contratto con il distributore e/o l'importatore locale, unitamente alle clausole di licenza d'uso e risoluzione.
- Allinea marchio e packaging alle normative locali verificando i requisiti legali di etichettatura, lingua, avvertenze e certificazioni (es. etichette che spe-

cificano composizione, sicurezza del prodotto, istruzioni di smaltimento e lingua obbligatoria): eviti così blocchi doganali nelle spedizioni e contestazioni che indeboliscono il marchio.

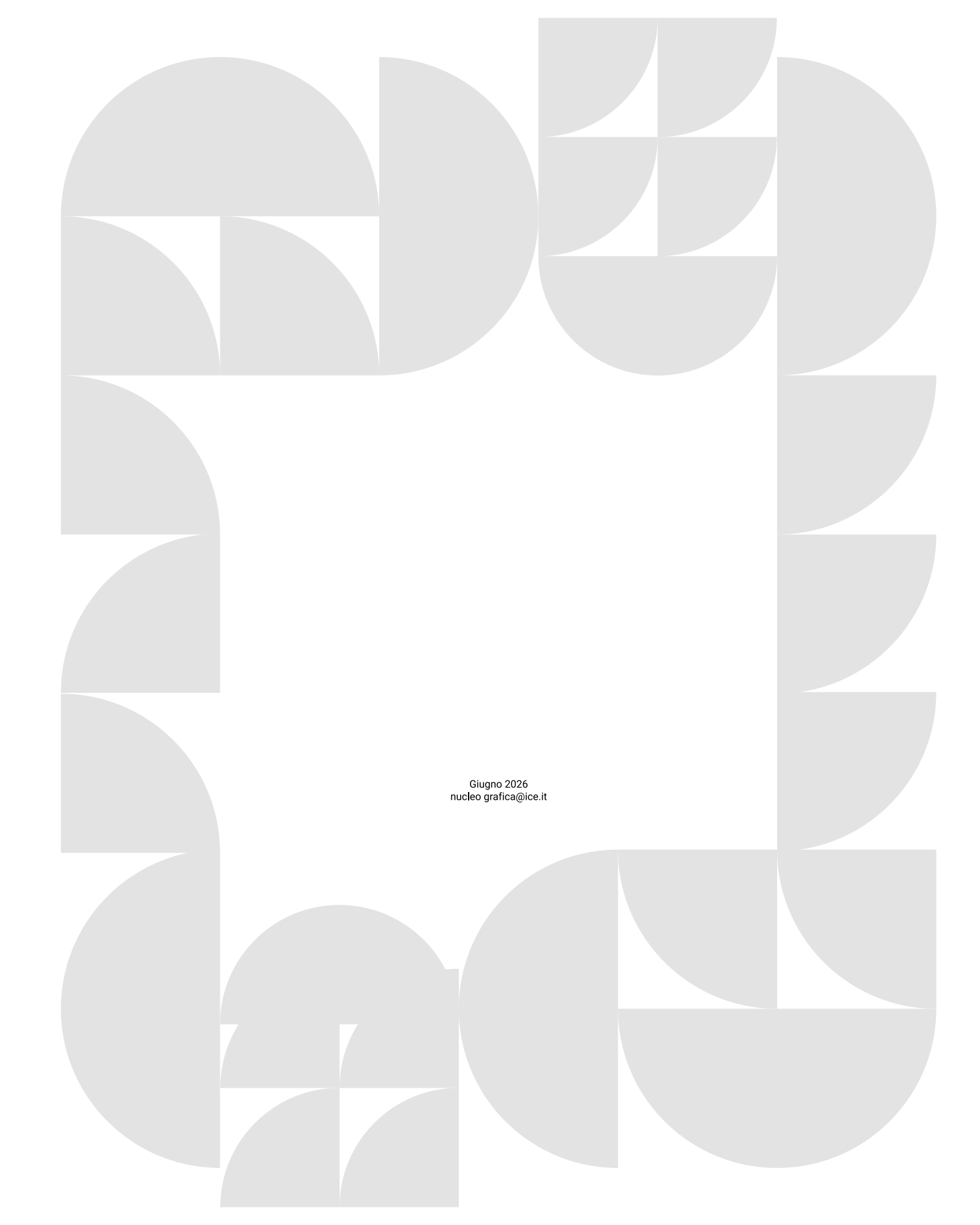
- Iscriviti ai programmi anticontraffazione dei negozi online operanti sul mercato di destinazione (es. Amazon Brand Registry) e registra immediatamente domini e profili social del nuovo mercato. Ricorda: senza un marchio depositato non puoi rimuovere i prodotti contraffatti né presidiare effi-

cacemente la tua scheda prodotto.

- In caso di abuso, intervieni subito contro contraffattori e listing abusivi: temporeggiare rende più difficile ristabilire l'ordine e rischia di danneggiare la reputazione del marchio.
- Dichiarare il "Sourcing Cost" nel portale IDR: protegge il valore reale dei rimborsi in caso di smarrimenti o danni durante la logistica.

DON'Ts

- Non trasferire la titolarità del marchio al distributore o all'importatore locale: così facendo eviterai che lo registri a proprio nome e poi lo tenga in ostaggio.
- Non aspettare di "essere visibile" per depositare il marchio: la visibilità attira gli squatter, non li tiene lontani. Senza protezione attiva rischi l'appropriazione immediata delle tue schede prodotto da parte di venditori abusivi (listing hijacking).
- Non dare per scontato che le indicazioni geografiche valgano ovunque: molte DOP/IGP europee non sono riconosciute in diversi Paesi (es. negli USA il "Parmesan" è considerato generico). L'Italian Sounding si contrasta con il marchio registrato, non con la presunta autenticità.
- Non firmare bandi, grant o accordi di accelerazione senza leggere attentamente le clausole relative a titolarità e licenza della proprietà intellettuale.
- Non improvvisare catalogo e listini: calibra accuratamente la presentazione e il posizionamento pensando "come un locale".
- Non subire rimborsi automatici svalutati: struttura fin da subito documentazione probatoria dei costi e distinte base chiare.
- Non frammentare la produzione: punta su articoli trasversali adatti a entrambi i mercati per ottimizzare le economie di scala.
- Non isolare il negozio online: utilizza la reputazione costruita su Amazon e altri online come trampolino di lancio per l'e-commerce proprietario.



Giugno 2026
nucleo grafica@ice.it



ITALIAN TRADE AGENCY

DA UN SECOLO PORTIAMO L'ITALIA NEL MONDO