

*Giovanni Di Lieto*

**Guida generale al diritto della proprietà  
intellettuale nello Stato del Victoria**

\*\*\*\*\*

una pubblicazione promossa dal Consolato Generale d'Italia a Melbourne

**Guida generale al diritto della proprietà intellettuale nello Stato del Victoria**  
*Giovanni Di Lieto*

## **PREFAZIONE**

*La fase di crisi e recessione economica che ha afflitto il nostro Paese negli ultimi anni si è conclusa e per ripartire in molti si risolvono a guardare oltreconfine, per cogliere le opportunità offerte dai mercati esteri, fra i quali l'Australia e, in particolare, lo Stato del Victoria, dove nel 2012 sono state esportate merci italiane per un valore di oltr un miliardo e mezzo di dollari australiani.*

*Le sfide che attendono gli imprenditori italiani, però, sono molteplici e complesse e non sono riassumibili nella semplice distanza fisica che separa il Victoria dal nostro Paese. Per cogliere le occasioni offerte in quest'arena commerciale, è spesso necessaria una preparazione approfondita e la conoscenza della realtà locale.*

*Fra gli aspetti che molte nostre imprese sono interessate a studiare, c'è senza dubbio quello del quadro di riferimento per la tutela della proprietà intellettuale che rende i loro prodotti unici e preziosi. Per questo, abbiamo inteso approntare uno strumento di facile consultazione, che offra una panoramica del sistema giuridico locale e illustri al tempo stesso i principali strumenti a disposizione di chi ritenga che i suoi diritti siano stati violati. La Guida che avete ricevuto vuole essere un prontuario, che confidiamo possa essere d'ausilio a chi intenda aggiungere la propria presenzaa quella, già consolidata, del sistema Italia nel Victoria.*

*Il Console Generale  
Marco Maria Cerbo*

## **INDICE DEI CONTENUTI**

1. Proprieta' intellettuale
2. Brevetto
3. Marchio
4. Disegno e modello industriale
5. Diritti d'impianto
6. Diritto d'autore
7. Topografie di prodotti a semiconduttori
8. Segreto industriali ed informazioni confidenziali
9. Dominio internet
10. Strumenti di tutela in casi di violazione
11. Domande ricorrenti
12. Riferimenti utili

# 1

## PROPRIETÀ INTELLETTUALE

i. Il diritto della proprietà intellettuale regola lo sviluppo e l'utilizzazione di un nuovo oggetto in varie forme, in cui sono più comunemente inclusi:

- invenzioni
- marchi
- disegni industriali
- creazioni artistiche.

ii. Nonostante alcuni elementi in comune, le varie forme di proprietà intellettuale sono piuttosto differenti in termini di protezione sostanziale, procedure amministrative e tutela legale.

iii. Ad esempio, in alcuni casi la protezione è automatica e non richiede alcuna registrazione formale (diritti d'autore), mentre in altre istanze occorre una registrazione formale con pagamento di tariffe (brevetti).

iv. In Australia il diritto della proprietà intellettuale è regolato principalmente da normativa a livello federale in combinazione con casistica giurisprudenziale e, in misura minima o indiretta, anche da trattati internazionali.

v. Dal punto di vista amministrativo, l'agenzia governativa "IP Australia" regola le procedure concernenti brevetti, marchi, disegni industriali e diritti d'impianto. L'ufficio dello "Attorney-General"<sup>1</sup> regola i diritti d'autore e la protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori. Infine, la protezione del dominio internet è affidata ad un'apposito organo industriale indipendente chiamato ".au Domain Administration" (auDA).

vi. Si noti che la presente guida è volta esclusivamente ad offrire una panoramica generale sul sistema legale della proprietà intellettuale operativo nel Victoria, Australia. Pertanto, le informazioni contenute in questo documento non costituiscono nè sostituiscono un parere legale, al cui fine è invece necessario rivolgersi a figure professionali con esperienza nel settore.

---

<sup>1</sup> L'Attorney-General" in Australia ha compiti equivalenti all'Avvocatura di Stato e, in parte, ai ministeri dell'Interno e della Giustizia in Italia.

## 2

### BREVETTO

*Patent Act 1990 (Cth)*

**i.** Il brevetto (*patent*) è una protezione garantita per qualsiasi dispositivo, sostanza, metodo o procedimento che sia basato su di un'invenzione nuova ed utilizzabile.

**ii.** Un brevetto è azionabile ai fini legali e garantisce al proprietario l'esclusivo diritto di sfruttamento dell'invenzione ai fini commerciali e per l'intera durata del brevetto.

**iii.** Per fruire della tutela di un brevetto occorre completare una complessa procedura di registrazione soggetta all'ottemperamento di tutti i requisiti normativi ed al pagamento di una tariffa annuale di mantenimento. Tali requisiti possono variare a seconda del tipo di brevetto richiesto.

**iv.** In generale, il brevetto "*standard*" ha una durata massima di 20 anni (25 anni se inerenti a prodotti farmaceutici); invece il brevetto "*innovation*" che ha requisiti ridotti e procedure semplificate si estende per soli 8 anni.

**v.** È importante notare che dimostrazioni, divulgazioni od atti volti alla commercializzazione dell'invenzione in pubblico prima della registrazione del brevetto possono inficiarne l'ottenimento. È consigliabile pertanto far firmare una clausola di confidenzialità (si veda la sezione n.8) a quei lavoratori subordinati e/o soci d'affari con i quali sia necessario discutere dell'invenzione non ancora brevettata.

**vi.** I brevetti sono regolati ed amministrati dall'agenzia governativa "IP Australia", che è adibita a verificare se un'invenzione è originale e commercializzabile.

**vii.** In generale, il brevetto è la migliore tutela disponibile per coloro i quali vogliono proteggere il modo in cui la loro invenzione funziona. In particolare, il brevetto impedisce la produzione, utilizzazione e commercializzazione dell'invenzione in Australia a terzi non autorizzati. Inoltre, il brevetto autorizza il rilascio di licenze con termini negoziabili e pienamente tutelabili in sede legale.

**viii.** Oltre a strumenti e dispositivi meccanici, il brevetto può tutelare anche:

- invenzioni informatiche, che siano pratiche ed innovative soluzioni per un problema tecnologico;
- metodi commerciali, che siano relativi ad un dispositivo fisico che li ponga sostanzialmente ed innovativamente in pratica;

## Guida generale al diritto della proprietà intellettuale nello Stato del Victoria

Giovanni Di Lieto

- invenzioni biologiche, che siano relative ad un prodotto che differisca dalla materia prima in natura;
- micro-organismi ed altri materiali biologici, che siano relativi all'organismo in sé od al suo prodotto o processo.

**ix.** Non è invece consentito brevettare i seguenti:

- esseri umani o il loro processo biologico di generazione
- creazioni artistiche
- modelli matematici
- piani, schemi o altri processi puramente mentali.

**x.** In generale, la data di priorità di un'invenzione coincide con la data in cui si presenta la prima istanza di brevetto contenente una descrizione dettagliata dell'invenzione.

**xi.** La registrazione temporanea permette di fissare la data di priorità sebbene non dia ancora la protezione di un brevetto di per sé.

**xii.** La procedura di registrazione per un brevetto standard (20 anni) o farmaceutico (25 anni) si completa solo previo esame dettagliato dell'invenzione da parte dell'agenzia IP Australia. Tale procedura può durare da un minimo di sei mesi fino anche ad alcuni anni, a seconda delle circostanze.

**xiii.** La procedura di registrazione per un brevetto innovation (8 anni) richiede in genere soltanto un mese dal completamento dall'istanza, dato che non richiede un esame preliminare dell'invenzione.

**xiv.** La tutela dei due tipi di brevetto è equivalente, ma nel caso del brevetto innovation si aziona solo in seguito al completamento dell'esame dell'invenzione da parte dell'agenzia IP Australia. L'esame è ottenibile su richiesta dell'inventore, di terzi o dell'agenzia stessa.

**xv.** Come l'Italia, anche l'Australia è firmataria del "*Patent Co-operation Treaty*" (PCT) sotto l'egida del "*World Intellectual Property Organization*" (WIPO). Ciò permette di presentare un'istanza di brevetto cosiddetto "internazionale" in Australia che abbia automatica applicazione in una o più altre nazioni aderenti al PCT (attualmente oltre 180) a preferenza del richiedente.

**xvi.** È importante notare che, una volta ottenuto il brevetto, l'agenzia IP Australia non è tenuta ad agire direttamente a tutela individuale di un brevetto, essendo questo compito lasciato al buon senso del proprietario nell'ambito dei poteri delle autorità legali.

**Guida generale al diritto della proprietà intellettuale nello Stato del Victoria**  
*Giovanni Di Lieto*

**xvii.** In generale, è possibile opporsi al rilascio di un brevetto sulla base di un difetto di originalità oppure di proprietà dell'invenzione. Il ricorso contro un brevetto standard può essere inoltrato entro tre mesi dalla pubblicazione del rilascio del brevetto seguendo il protocollo indicato dall'agenzia IP Australia. Invece i termini per ricorrere contro un brevetto innovation rimangono aperti indefinitamente.

# 3

## MARCHIO

*Trade Marks Act 1995 (Cth)*

**i.** Il marchio serve a distinguere i beni ed i servizi di differenti esercizi commerciali. Dal punto di vista legale, il marchio tutela lettere, numeri, parole, frasi, suoni, odori, forme, loghi, immagini, imballaggi e qualsiasi combinazione di questi.

**ii.** Un marchio registrato è legalmente azionabile e garantisce il diritto esclusivo di utilizzarlo ai fini commerciali, concederlo in licenza o venderlo per i beni ed i servizi di pertinenza. Inoltre, il proprietario di un marchio registrato può notificare presso l'ufficio doganale australiano un'opposizione all'importazione di beni che violino il marchio in questione.

**iii.** La registrazione di un marchio apporta numerosi benefici, tuttavia non è necessaria all'utilizzo del marchio. Nondimeno, sebbene vi sia una tutela generale in materia commerciale e di tutela dei consumatori contro le false e disoneste dichiarazioni, l'assenza della registrazione potrebbe risultare in una più gravosa azione legale per la tutela di un marchio in uso. Oltretutto, la mancata registrazione espone un esercizio commerciale all'evenienza di dover rimuovere un marchio registrato successivamente da altri.

**iv.** Un marchio può avere una durata indefinita purchè rappresenti un significativo valore commerciale. In particolare, la registrazione iniziale dura 10 anni e si può continuare a rinnovarla in una successione di periodi decennali su pagamento di una tariffa. Inoltre, occorre utilizzare il marchio attivamente al fine di evitarne il decadimento per ragioni di mancato uso.

**v.** Per ottenere la registrazione bisogna presentare una domanda apposita presso l'agenzia IP Australia, che ha la prerogativa di verificare l'ottemperamento dei requisiti legislativi. A seconda del mercato di riferimento, è anche possibile inoltrare una domanda di tutela internazionale.

**vi.** I requisiti generali per inoltrare la domanda di registrazione di un marchio sono i seguenti:

- occorre intendere di utilizzare il marchio.
- il proprietario del marchio deve essere un persona fisica, o una società o un'associazione registrata oppure una combinazione di questi.
- un'azienda non può fare domanda, bensì solo le persone fisiche cui fa capo l'attività commerciale.

vii. Si noti che l'agenzia IP Australia offre a pagamento il servizio "TM Headstart" per un esame preliminare del marchio in fase di proposizione.

viii. L'utilizzo del marchio di un'altra persona, cosiddetto "passing off", equivale all'appropriazione della reputazione commerciale di terzi ed è pertanto sanzionabile come condotta fuorviante ed ingannevole ai fini del "Competition and Consumer Act 2010 (Cth)". Inoltre, secondo la casistica giurisprudenziale di riferimento, effettuare una ricerca sulla banca dati dei marchi non è sufficiente a sollevare dalla responsabilità legale per l'appropriazione indebita di un marchio. Il principio generale è che l'utilizzo di un marchio per un periodo di tempo sufficiente a costruire una reputazione commerciale abilita alla tutela del marchio in questione, a prescindere dalla registrazione.

ix. L'Australia ha ratificato nel 1925 il trattato di Parigi per la protezione della proprietà industriale, il cui articolo 6ter offre un'ampia tutela dell'utilizzo delle sigle protette, includendo bandiere, emblemi, segnali caratteristici, nomi e abbreviazioni di organizzazioni intergovernative. Ogni sei mesi la "World Intellectual Property Organization" (WIPO) aggiorna e pubblica una lista che notifica le sigle protette, cui peraltro è possibile opporsi entro 11 mesi dalla notifica sulla base di prassi consolidata e di legittimo uso del marchio in Australia.

x. Una volta effettuata la registrazione, è buona pratica commerciale apporre il simbolo ® attigualmente al marchio, al fine di notificare ed invitare i terzi al rispetto dello stesso. Il simbolo ® è apponibile anche su marchi registrati in altri paesi che siano in uso in Australia, previa indicazione del paese di registrazione.

L'utilizzo del simbolo ® per un marchio non registrato è un reato perseguibile dalla polizia federale australiana, mentre non vi sono ammende per l'utilizzo del simbolo ™, che può essere apposto su qualsiasi marchio legittimo.

xi. L'istanza generale ("standard") di registrazione di un marchio è di gran lunga la più comune, tuttavia esistono anche le seguenti categorie speciali di marchi registrati:

- *Certification trade marks* (CTM), marchi certificanti che certi beni e servizi rispettano alcuni standard particolari di qualità, contenuto, metodo di produzione o provenienza geografica, soggetti al vaglio aggiuntivo dello "Australian Competition and Consumer Commission" (ACCC).
- *Series of trade marks*, marchi composti da due o più marchi simili per una stessa registrazione.
- *Sound trade marks*, marchi a tutela di un suono relativo a beni o servizi.
- *Movement trade marks*, marchi a tutela di un movimento relativo a beni o servizi.
- *Shape trade marks*, marchi a tutela di una forma relativa a beni o servizi.
- *Colour trade marks*, marchi a tutela di un colore relativo a beni o servizi.

## Guida generale al diritto della proprietà intellettuale nello Stato del Victoria

Giovanni Di Lieto

- *Scent trade marks*, marchi a tutela di un odore relativo a beni o servizi.
- *Colour trade marks*, marchi a tutela di un colore relativo a beni o servizi.
- Marchi vinicoli, a tutela di indicazioni geografiche tipiche, soggetti a specifica operazione del *Wine Australia Corporation Act 1980 (Cth)*.
- Marchi a tutela di nomi e materie relative a piante.

**xii.** In genere, la procedura di registrazione di un marchio standard o speciale richiede tre o quattro mesi dal completamento dell'istanza. Vi sono poi 15 mesi di tempo, estendibili a 21 mesi su pagamento di una tariffa o anche oltre i 21 mesi solo in casi specificamente motivati, per ottemperare alle richieste integrative dell'agenzia IP Australia, che esamina le istanze di registrazione.

**xiii.** La tariffa di registrazione, esente da imposte, va pagata entro sei mesi dalla data in cui l'accettazione è pubblicata sul registro dei marchi. La registrazione opera a partire dalla data in cui l'istanza viene presentata, non da quando viene accettata. Cio' significa che l'intera procedura richiede come minimo sette mesi e mezzo, dovendosi inoltre rispettare l'obbligo internazionale di lasciare disponibili almeno sei mesi di tempo per vantare un diritto di priorità basato su di un'istanza estera. Il rinnovo è valido per periodi successivi di 10 anni ed è praticabile tra i 12 mesi antecedenti ed i sei mesi posteriori alla scadenza.

**xiv.** Chiunque può presentare un'opposizione ad un marchio, da intendersi quale obiezione formale alle seguenti istanze concernenti un marchio:

- registrazione o tutela (inclusi certificazioni e marchi difensivi) ad avvenuta pubblicazione ed accettazione;
- rimozione dal registro dei marchi, o cancellazione della tutela per mancato uso;
- proroga dei termini di registrazione eccedenti i tre mesi;
- modifica della domanda di registrazione.

**xv.** L'ufficio internazionale del WIPO amministra il Protocollo di Madrid concernente la registrazione internazionale del marchio. Questo strumento consente al proprietario di un marchio estero di accedere alla sua tutela in Australia per periodi rinnovabili di 10 anni su pagamento di una tariffa. L'istanza di registrazione internazionale va presentata nel paese d'origine e deve basarsi sulla registrazione acquisita in esso per la specifica designazione dei paesi in cui la tutela del marchio è richiesta, dovendo almeno uno dei paesi di applicazione essere firmatario del Protocollo di Madrid.

**xvi.** In materia vinicola, il *Wine Corporations Act 1980 (Cth)* determina e regola l'uso delle indicazioni geografiche protette. Tali condizioni d'uso sono notificate nel "*Register of Protected Geographical Indications and Other Terms*" e possono

## **Guida generale al diritto della proprietà intellettuale nello Stato del Victoria**

*Giovanni Di Lieto*

concordemente influire sull'ottenimento del marchio di classe 33, che regola specificamente i prodotti vinicoli. Le condizioni registrate si applicano a qualsiasi marchio in uso per vini ed uve fintantochè il marchio includa la specifica indicazione geografica od altro termine protetto. La descrizione o presentazione infedele di un prodotto vinicolo con uso improprio di un'indicazione geografica registrata comporta gravi sanzioni di natura pecuniaria ed anche penale (fino a due anni di incarcerazione). Per ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti si consigliano le risorse ufficiali dell'associazione industriale "Wine Australia Corporation" accessibile su: <http://www.wineaustralia.com/>.

## 4

### DISEGNO E MODELLO INDUSTRIALE

*Designs Act 2003 (Cth)*

**i.** Un disegno o modello industriale (di qui in avanti denominato 'disegno') rappresenta l'aspetto generale di un prodotto. Per aspetto si intende la forma, configurazione, motivo e decorazione che danno al prodotto una sembianza visuale unica. Per prodotto si intende qualsiasi cosa che sia fabbricata o fatta a mano. Si noti che la meccanica di come un prodotto funziona od opera non è coperta dalla normative del disegno, bensì da quella del brevetto.

**ii.** La registrazione di un disegno assicura al proprietario il diritto esclusivo di utilizzo commerciale, licenza e vendita del disegno. Per essere registrato in Australia, un disegno deve essere nuovo e distintivo, vale a dire che non deve essere identico o sostanzialmente simile ad alcun disegno previamente divulgato in pubblico ovunque nel mondo (incluso su internet), nonchè già utilizzato in Australia.

**iii.** Per legge, alcuni disegni non sono registrabili, inclusi: disegni per medaglie, topografie di prodotti a semiconduttori, valuta australiana e disegni osceni che siano contrari al decoro pubblico.

**iv.** Nonostante che un disegno già divulgato pubblicamente tramite esibizione, vendita o riproduzione non sia registrabile, è almeno possibile effettuare una pubblicazione formale di detto disegno nello "*Australian Official Journal of Designs*". La pubblicazione formale serve a prevenire altri dall'ottenere la certificazione di un simile disegno.

**v.** La registrazione protegge il disegno inizialmente per cinque anni a partire dalla data di istanza presso l'agenzia IP Australia. La registrazione può essere rinnovata solo una volta per ulteriori cinque anni. Allo scadere della registrazione, il disegno passa nel pubblico dominio, a meno che altra normativa pertinente a diritto d'autore o marchio ne inibisca il libero utilizzo per un termine maggiore.

**vi.** Per avere accesso all'azione legale contro l'utilizzo illeggittimo a opera di terzi di un disegno registrato, il proprietario deve richiedere l'esame del disegno per ottenerne la certificazione su pagamento di una tariffa. Anche un terzo interessato può richiedere l'esame del disegno registrato al fine di escluderne la certificazione. In questo caso, la tariffa di esame va pagata equamente tra il proprietario ed il terzo richiedente l'esame. In ambedue i casi, l'esame avviene generalmente entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta di esame e può risultare nella certificazione oppure nella revoca della registrazione. In quest'ultima evenienza, il proprietario ha

sei mesi di tempo per opporsi alla revoca della registrazione.

**vii.** Qualunque persona fisica o giuridica può presentare istanza di registrazione. Ove vi fossero due o più persone interessate ad un disegno, queste devono presentare l'istanza congiuntamente. Nella domanda di registrazione, il disegno deve essere rappresentato distintamente tramite una fotografia o bozza.

**viii.** La domanda deve specificare la persona o le persone intitolate alla proprietà del disegno registrato, che possono essere:

- il disegnatore, vale a dire l'autore del disegno;
- il datore di lavoro dell'autore, se il disegno è stato fatto nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato;
- la persona che ha commissionato il disegno al suo autore;
- la persona cui l'autore ha assegnato per iscritto il disegno.

**ix.** Come per altri tipi di proprietà intellettuale, anche il disegno può essere registrato internazionalmente con la data di priorità del paese in cui l'istanza di base è stata presentata, purchè almeno uno dei paesi designati sia parte della "Convenzione di Parigi" in materia di protezione della proprietà industriale. Si noti che l'Italia e l'Australia sono entrambe firmatarie di detta convenzione.

## 5

### DIRITTI D'IMPIANTO

*Plant Breeder's Rights Act 1994 (Cth)*

**i.** I diritti d'impianto sono utilizzati per tutelare nuove varietà di piante che siano distinguibili, uniformi e stabili. Un diritto d'impianto è congiungibile ad altre forme di protezione della proprietà intellettuale, più comunemente a marchi e brevetti.

**ii.** Il diritto d'impianto è legalmente azionabile ed assegna al proprietario i seguenti diritti esclusivi pertinenti alla nuova materia vegetale:

- produzione e riproduzione;
- condizionamento a scopo di propagazione;
- offerta in vendita e vendita;
- importazione ed esportazione;
- immagazzinamento per i fini di cui sopra.

**iii.** Allo scopo di incoraggiare l'innovazione, l'utilizzo delle varietà di piante per fini privati, non commerciali, sperimentali e per la generazione di altre piante non è coperto dai diritti esclusivi d'impianto. Tuttavia, i diritti d'impianto si estendono alle varietà dipendenti, che sono tali quando possono essere riprodotte esclusivamente tramite l'uso ripetuto di una varietà protetta. Inoltre, in determinate circostanze il raccolto e i prodotti ottenuti dal raccolto sono tutelati dai diritti esclusivi d'impianto, per esempio ove il coltivatore non abbia avuto una ragionevole opportunità di registrare la varietà di pianta da cui il raccolto è stato riprodotto.

**iv.** Possono essere registrate le varietà di tutte le piante purchè siano alternativamente:

- nuove, vale a dire non commercializzate con il consenso del coltivatore oltre un minimo periodo di tempo consentito;
- recentemente sfruttate, vale a dire non commercializzate con il consenso del coltivatore oltre i 12 mesi antecedenti la domanda di registrazione in Australia, quattro anni per varietà provenienti dall'estero, sei anni per vitigni ed uve esteri;
- essenzialmente derivate da varietà protette, purchè non esibiscano differenze sostanziali dalle varietà originali.

**v.** Se il diritto d'impianto non è considerata la migliore opzione, il coltivatore può decidere di mantenere la nuova varietà di pianta segreta o renderla pubblica. In quest'ultimo caso, potenziali competitori avrebbero libero accesso all'utilizzo della varietà, ma allo stesso tempo non potrebbero più ottenere un diritto d'impianto o un brevetto per quella stessa varietà.

vi. Non vi è un sistema di registrazione internazionale, dunque le domande vanno presentate in ogni singolo paese in cui i diritti d'impianto siano necessari. Tuttavia, una domanda presentata in Australia può generalmente formare la base per una domanda in altri paesi aderenti alla '*International Union for the Protection of New Varieties of Plants*' (UPOV), di cui l'Italia, l'Australia e quasi tutti i maggiori paesi industrializzati sono membri. Si noti inoltre che nello spazio comune europeo una singola domanda si estende automaticamente a tutti gli altri paesi dell'Unione Europea.

## 6

### DIRITTO D'AUTORE

*Copyright Act 1968 (Cth)*

**i.** La tutela del diritto d'autore in Australia è libera ed automatica per l'espressione originale di idee, non per le idee in sè.

**ii.** Le opere comunemente protette dal diritto d'autore includono: libri, pellicole cinematografiche, musiche, suoni, giornali, riviste e manufatti artistici. Inoltre, il diritto d'autore può tutelare la creazione originale di: caratteri tipografici, banche dati, trasmissioni dei media, programmi informatici e raccolte di opere di terzi, quali riviste accademiche e compilazioni musicali.

**iii.** In base al Copyright Act 1968 (Cth), il diritto d'autore australiano è regolato, amministrato e tutelato dall'ufficio dello Attorney General a partire dal momento in cui l'idea o concetto creativo viene documentato su carta o digitalmente. Essendo la tutela automatica, non vi è alcun registro formale o procedura di registrazione per il diritto d'autore. Oltre alla tutela istituzionale, lo *Australian Copyright Council* rappresenta autori, artisti e le industrie creative per l'ottimale implementazione e divulgazione delle normative in materia di diritto d'autore.

**iv.** La legge concede al proprietario del diritto d'autore la licenza esclusiva in termini di copia, rappresentazione, trasmissione, pubblicazione ed adattamento dell'opera in questione. I diritti variano in relazione alla natura dell'opera, ad esempio a seconda che l'opera sia artistica, letteraria o musicale.

**v.** Il diritto d'autore non copre la creazione indipendente di un'opera simile. Conseguentemente, le azioni legali contro la violazione del diritto d'autore sono talvolta ostacolate e complicate dal fatto che un'opera può giovare di diversi diritti d'autore, in particolare nel caso di pellicole cinematografiche, trasmissioni televisive e prodotti multimediali.

**vi.** Le normative del diritto d'autore differiscono da paese a paese, tuttavia l'Italia, l'Australia e quasi tutti i maggiori paesi industrializzati aderiscono ai principali trattati internazionali che armonizzano ed equilibrano la protezione del diritto d'autore oltre i confini nazionali.

**vii.** Pur non essendo obbligatorio, l'utilizzo di un preavviso denominato '*copyright notice*', che indichi il nome del proprietario e la data di validità del diritto d'autore, può assistere nella sua identificazione ed agire come deterrente contro potenziali violatori.

**viii.** È importante notare che il diritto d'autore non si applica alla produzione industriale di creazioni artistiche tridimensionali, la cui protezione invece richiede la registrazione in qualità di disegno industriale.

**ix.** La durata del diritto d'autore per opere letterarie, drammatiche, musicali e artistiche in genere ammonta a 70 anni dalla morte dell'autore o dalla data di prima pubblicazione dopo la morte dell'autore. Il diritto d'autore sulle pellicole cinematografiche e sui suoni dura per 70 anni dalla loro pubblicazione e, per le trasmissioni televisive, 70 anni dalla trasmissione.

## 7

### TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

*Circuit layouts Act 1989 (Cth)*

**i.** La tutela delle topografie originali di circuiti integrati e chip per computer e' basata sugli stessi principi del diritto d'autore ed è pertanto garantita automaticamente, senza requisiti formali di registrazione.

**ii.** Le topografie di prodotti a semiconduttori sono rappresentazioni bi- e tridimensionali di componenti elettroniche utilizzate nelle attrezzature informatiche. Data la complessità del prodotto, il processo intellettuale di creazione è considerato valevole di protezione specifica ad opera dell'ufficio dello Attorney-General per effetto del Circuit layouts Act 1989 (Cth).

**iii.** Il proprietario di una topografia ha il diritto esclusivo di:

- copiarla in una forma materiale;
- usarla per la produzione di circuiti integrati;
- commercializzarla in Australia tramite importazione, vendita, noleggio o distribuzione di un circuito integrato prodotto su di essa.

**iv.** Questo diritto esclusivo si estende per 10 anni a partire dalla prima utilizzazione commerciale, che deve avvenire entro 10 anni dalla creazione o produzione della topografia. Pertanto, la tutela puo' durare un massimo di 20 anni dalla venuta in esistenza di una topografia ammissibile.

## 8

### SEGRETO INDUSTRIALE ED INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

i. Una clausola confidenziale può essere utilizzata per impedire a lavoratori subordinati e fornitori di servizi di rivelare informazioni segrete acquisite durante e dopo il loro rapporto di lavoro o di fornitura. Tale clausola è frutto di un negozio od accordo contrattuale che può precisare e provare in sede legale il contenuto delle informazioni coperte da segreto industriale e la sua tutela.

ii. Clausole confidenziali possono essere strette con chiunque a carico del quale si voglia imporre un obbligo riguardo all'uso e divulgazione di informazioni segrete o confidenziali.

iii. Un segreto industriale è un tipo e, allo stesso tempo, una strategia di tutela di una proprietà intellettuale. Il segreto industriale può offrire una efficace tutela per determinate tecnologie ed informazioni proprietarie (*know-how*), che siano difficili da copiare e di cui non si desidera pubblicizzare i dettagli, come sarebbe richiesto per una domanda di registrazione di brevetto od altra protezione intellettuale.

iv. La normativa del segreto industriale è basata sulla casistica giurisprudenziale in tema di violazioni di clausole confidenziali e di appropriazione indebita di marchi (cosiddetto *'passing off'*).

v. Ad ogni modo, la segretezza non impedisce a terzi di inventare e commerciaizzare indipendentemente lo stesso prodotto o processo, dato che il segreto industriale non garantisce diritti esclusivi di utilizzo, specialmente quando il rapporto di lavoro subordinato o di fornitura di servizi termina.

vi. È tuttavia possibile estendere contrattualmente la segretezza di informazioni confidenziali per un periodo ragionevole di tempo anche oltre il termine del contratto di lavoro o di consulenza o di servizio, da determinarsi su base individuale in termini di legge. Si noti però che, in genere, provare in tribunale la violazione di un segreto industriale può risultare in un esercizio complesso e costoso.

## 9

### DOMINIO INTERNET

**i.** Un dominio internet è il nome dell'indirizzo di un portale telematico che generalmente si usa per identificare beni e servizi offerti in rete. Ogni sito si distingue in base al proprio dominio internet, che spesso in ambito commerciale si identifica con la ditta.

**ii.** A differenza del marchio, la registrazione di un dominio internet non alloca diritti proprietari sul nome utilizzato. Pertanto, il proprietario di un sito internet deve acquistare la licenza di uso esclusivo del nome del dominio.

**iii.** La licenza dura generalmente due anni, un anno se pertinente al dominio globale, cosiddetto '*global Top Level Domain*' (gLTD), ed è rinnovabile indefinitamente. Il mancato rinnovo della licenza rende il nome del dominio internet disponibile a terzi interessati senza preclusioni di sorta.

**iv.** Chiunque può registrare un indirizzo nel dominio ".au" tramite domanda presso un registro o rivenditore accreditato dall'agenzia ".au Domain Administration Ltd" (auDA). Quest'organo industriale è formalmente autorizzato dal governo australiano e dal registro internazionale ICANN ("*International Corporation for Assigned Names and Numbers*") a gestire in esclusiva i domini internet in Australia.

**v.** Dal 2002 il mercato australiano delle licenze di dominio è aperto alla competizione, dunque registri e rivenditori possono fissare liberamente il prezzo di un nome registrabile, ovvero un dominio che non sia identico ad un altro già in uso.

**vi.** Non vi sono restrizioni in quanto al numero di licenze concesse ad un singolo licenziatario, che tuttavia deve possedere certi determinati requisiti.

**vii.** Ogni registro, quale ".com.au", ".net.au", ".org.au" etc., ha un proprio protocollo di registrazione da seguire per ottenere una licenza di dominio.

È importante notare che qualsiasi disputa legale in merito all'uso di un dominio internet .au o globale (gTLD) è regolata ed amministrata da organi di arbitrato approvati dalla succitata ICANN.

# 10

## STRUMENTI DI TUTELA IN CASI DI VIOLAZIONE

i. Il valore di una proprietà intellettuale è direttamente correlato al livello di tutela disponibile. Pertanto un'efficace tutela contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale è necessaria al mantenimento del loro valore in termini legali e commerciali.

ii. La natura della violazione è determinata dalla tipologia di diritto proprietario intellettuale in questione. Nella maggioranza dei casi la normativa vigente regola specificamente il tipo e l'ambito della denuncia perseguibile in casi di violazione. Questo è il caso di violazioni in materia di brevetti, marchi, diritto d'autore, disegni e modelli industriali, topografie di prodotti a semiconduttori e diritti d'impianto. Invece le denunce in materia di segreto industriale ed informazioni confidenziali non sono definite da normative specifiche, bensì dal diritto generale del contratto.

iii. In certe situazioni potrebbe essere opportuno adire direttamente le vie legali senza fornire un avviso di violazione, al fine di evitare che i contraffattori abbiano modo e tempo di distruggere le prove per compromettere l'azione legale contro di loro.

iv. Il tribunale ha in genere il potere di emettere un decreto ingiuntivo ("*interim injunction*") per bloccare immediatamente la presunta violazione in pendenza di giudizio. Il tribunale può emettere l'ingiunzione a condizione che vi sia una seria contesa per la quale la compensazione monetaria non sarebbe un rimedio adeguato. I comportamenti oggetto dell'ingiunzione sono in genere imposti per un breve periodo di tempo, spesso uno o due giorni, dopo il quale le parti devono apparire in corte per determinare la prosecuzione o meno dell'ingiunzione.

v. Si noti che, se un decreto ingiuntivo viene dismesso per mancanza di causa, il querelante deve risarcire tutti i danni causati alla parte che ha subito l'ingiunzione. Il tribunale impone questa condizione cosiddetta "*undertaking as to damages*" (impegno per i danni) a tutte le istanze di ingiunzione, includendo gli ordini "*Anton Piller*" e le individuazioni preliminari ("*preliminary discovery*").

vi. L'ordine "*Anton Piller*" (APO) è l'equivalente civilistico del mandato di perquisizione. Come tale, l'APO autorizza il proprietario intellettuale alla perlustrazione dei locali del contraffattore ed al sequestro di determinati articoli. Questo mandato non è facilmente concesso dal tribunale, che richiede che vi sia un'evidente probabilità che documenti ed altre prove vengano distrutte o rimosse con grave rischio di causare danni rilevanti. L'APO è in genere utilizzato in azioni

contro ex subordinati i quali lavorino o conducano affari in competizione presumibilmente sleale, ovvero mediante violazione di proprietà intellettuale dell'ex datore di lavoro.

vii. Un'altra istanza ingiuntiva piuttosto comune è la cosiddetta "*preliminary discovery*", o individuazione preliminare, che consente al richiedente di accedere ad informazioni necessarie all'identificazione del contraffattore. Questo significa che un ordine di individuazione preliminare può intimare il rilascio di informazioni rilevanti anche ad una persona la quale risulti poi non essere parte in causa.

### Appendice: un caso esemplare

#### *Herman Miller vs Matt Blatt*

La tutela del marchio contro il diffuso fenomeno australiano della "replica furniture"

viii. Nel novembre 2011 Herman Miller, l'azienda americana che produce e distribuisce la famosa linea di arredamento "*Eames*", ha negoziato con successo un'importante tutela del proprio marchio contro Matt Blatt, l'azienda australiana leader nella distribuzione della cosiddetta "replica furniture".

ix. Herman Miller aveva iniziato pochi mesi prima un'azione legale a tutela del marchio presso la Corte Federale Australiana in relazione al catalogo pubblicato sul sito internet di Matt Blatt. Il catalogo era ritenuto ingannevole in quanto non identificava chiaramente i prodotti Matt Blatt quali repliche della linea Eames.

x. In quanto extra-giudiziale, i termini della negoziazione rimangono confidenziali, tuttavia il sito internet di Matt Blatt è stato prontamente modificato nell'indicare che la propria linea include repliche che non sono autorizzate o prodotte dalle linee originali, tra cui sono citate anche importanti marchi italiani quali Flos, Studio Italia, Giongi ed Artemide.

xi. In particolare, i prodotti che imitano la linea Eames sono chiaramente indicati quali repliche in tutto il catalogo Matt Blatt, sebbene mantengano il nome Eames nella loro dicitura. Tuttavia, come affermato dalla dirigenza di Herman Miller Asia Pacific, questo è un caso esemplare di efficace tutela del marchio e dell'autenticità del disegno industriale nel settore dell'arredamento internazionale.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Per ulteriori informazioni (in inglese) su questo caso ed altri simili, si possono consultare:

- la relativa pagina internet della rivista "Australian Design Review" su <http://www.australiandesignreview.com/news/12808-real-vs-replica-herman-mill>
- il sito internet ufficiale della "Authentic Design Alliance", che è un'organizzazione industriale Australiana istituita nel 2010 a protezione della proprietà intellettuale dei disegnatori e produttori di mobili ed arredamento su <http://authenticdesign.com.au/>.

# 11

## DOMANDE RICORRENTI

➤ **Quali sono le azioni disponibili a protezione della proprietà intellettuale?**

Le opzioni più comuni sono le seguenti, in ordine crescente di complessità formale:

- Emettere una lettera di richiesta o di richiamo tramite il proprio avvocato.
- Proporre negoziazioni per una risoluzione in sede extra-giudiziale.
- Richiedere all'ufficio doganale il blocco delle importazioni ed il sequestro dei prodotti contraffatti per la durata di 10 giorni, durante i quali si cerchi di ottenere un decreto ingiuntivo.
- Adire le vie legali in tribunale.

➤ **Che cosa succede se si agisce a tutela della proprietà intellettuale, ma si fallisce di provarne la violazione?**

In genere, la minaccia infondata di violazione ("*groundless threat of infringement*") è proibita e sanzionata dalle normative vigenti per ogni categoria di diritto della proprietà intellettuale. Pertanto, qualora un'istanza di violazione risulti mancante di prove sostanziali, coloro i quali siano stati inficiati da accuse infondate sono intitolati a chiedere al richiedente dell'istanza il risarcimento dei danni eventualmente causati.

➤ **Che cosa occorre provare per tutelare la proprietà intellettuale?**

In genere, per instaurare un'azione legale contro un presunto contraffattore occorre dimostrare chiaramente che il diritto della proprietà intellettuale esiste in virtù di legge. Più specificamente, bisogna provare che:

- Si è intitolati all'esercizio del diritto in prima persona o per conto altrui (ad esempio in qualità di licenziatario).
- Il prodotto o proprietà cui tale diritto si riferisce effettivamente esista.
- Il prodotto del contraffattore sia una copia dell'intero o di parte sostanziale del prodotto del proprietario del diritto intellettuale, tale da creare confusione a riguardo dell'origine del prodotto.
- Il contraffattore abbia creato il prodotto senza la licenza od autorizzazione del proprietario del diritto intellettuale.

➤ **Come si prova l'esistenza del diritto d'autore?**

Dimostrare l'esistenza del diritto d'autore è più complesso che per altri diritti di proprietà intellettuale dal momento che non vi sono procedure di registrazione o certificati formali a supporto. Pertanto, per affermare un diritto d'autore è generalmente necessario provare:

- L'identità, la nazionalità e la residenza dell'autore o del creatore del materiale in oggetto.
- Il luogo e la data in cui il materiale in oggetto è stato creato.
- Ove applicabile, il rapporto di lavoro subordinato o di servizio tra il proprietario e l'autore o creatore.
- Ove applicabile, l'esistenza documentata di una catena ininterrotta di trasferimento del titolo proprietario

➤ **Che cosa è protetto dal diritto della proprietà intellettuale?**

In ogni procedura d'infrazione il materiale, prodotto o servizio coperto da un determinato diritto della proprietà intellettuale deve essere identificato con precisione. Nel caso in cui i diritti non siano soggetti a registrazione, la proprietà intellettuale deve essere oggettivamente identificata, ad esempio mediante la presentazione del manoscritto originale in caso del diritto d'autore di un'opera letteraria.

➤ **Chi è intitolato a citare in giudizio?**

In genere, il querelante di una procedura d'infrazione è il proprietario del diritto intellettuale. In particolare, le normative in materia di diritto d'autore, di topografie di prodotti a semiconduttori e di brevetti concedono la stessa prerogativa anche al licenziatario esclusivo del prodotto in questione. Nel caso del marchio, la normativa concede il potere di azione legale anche ad un utente autorizzato.

➤ **Quali sono i ricorsi legali disponibili?**

In genere, il tribunale può riconoscere al querelante che vince la causa:

- Il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione.
- Il cosiddetto "*account of profits*" (conto dei profitti), equivalente alla somma dei profitti indebitamente maturati dal contraffattore, specialmente nell'ambito del diritto d'autore quando la violazione sia occorsa non intenzionalmente.
- Il riconoscimento formale della proprietà del diritto d'autore.
- Il cosiddetto "*delivery up*", che è la consegna dei beni indebitamente prodotti.
- La conferma finale degli ordini oggetto del decreto ingiuntivo.

➤ **Come vengono stimati i danni?**

In genere, il tribunale determina i danni in base ai seguenti elementi guida:

- Pregiudizio degli interessi del proprietario.
- Mancato profitto del proprietario.
- Conto dei profitti accumulati dal contraffattore.
- Presupposto canone di licenza.
- Costi di trasformazione e riconversione in casi di appropriazione indebita.

➤ **In quali casi sopraggiunge la responsabilita' penale?**

**i.** Pirateria e contraffazione costituiscono reati penali ai sensi delle normative in materia di diritti d'autore, d'impianto e di marchi. Le possibili sanzioni variano da un'ammenda fino a \$275,000 alla reclusione fino ad un massimo di cinque anni.

**ii.** In particolare, ai sensi del Trade Marks Act 1995, è un reato:

- Falsificare un marchio registrato.
- Inoltrare una falsa domanda di registrazione del marchio.
- Modificare o rimuovere un marchio quando si è consapevoli della sua registrazione.
- Produrre una matrice od altra apparecchiatura atta a falsificare o rimuovere un marchio.
- Vendere, possedere, distribuire od importare un prodotto di cui si è consapevoli che il marchio e' stato falsificato o rimosso.

**iii.** Similarmente, ai sensi del Copyright Act 1968 è un reato:

- Importare, possedere, vendere, distribuire o trattare commercialmente la copia contraffatta di materiale tutelato dal diritto d'autore.
- Offrire in vendita copie contraffatte di programmi informatici.
- Trasmettere un programma informatico per abilitarne l'indebita copia a ricezione di terzi.

# 12

## RIFERIMENTI UTILI

### **i. NORMATIVA**

- Circuit layouts Act 1989 (Cth)
- Copyright Act 1968 (Cth)
- Designs Act 2003 (Cth)
- Patent Act 1990 (Cth)
- Plant Breeder's Rights Act 1994 (Cth)
- Trade Marks Act 1995 (Cth)
- Wine Corporations Act 1980 (Cth)

### **ii. GIURISPRUDENZA**

- Eli Lilly and Company Limited v Apotex Pty Ltd [2013] FCA 214 (15 March 2013)  
FEDERAL COURT OF AUSTRALIA
- Keller v LED Technologies Pty Ltd [2010] FCAFC 55 (9 June 2010) FEDERAL  
COURT OF AUSTRALIA
- Moleskine S.p.A. (formerly Moleskine S.r.l.) v. Pen City Pty Ltd [2013] AUDND 29  
WIPO Arbitration and Mediation Center
- RLA Polymers Pty Ltd v Nexus Adhesives Pty Ltd [2011] FCA 423 (29 April 2011)  
FEDERAL COURT OF AUSTRALIA
- Tivo Inc v Vivo International Corporation Pty Ltd [2012] FCA 252 (19 March 2012)  
FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

### **iii. ORGANI ISTITUZIONALI**

- Attorney-General's Department
- .au Domain Administration Ltd (auDA)
- Australian Copyright Council
- International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
- International Union for the Protection of New Varieties of Plants' (UPOV)
- IP Australia
- World Intellectual Property Organization" (WIPO)