

I. L'IMPORTANZA DI REGISTRARE UN MARCHIO

Il marchio è uno dei segni distintivi di un'impresa ed ha la funzione di identificare e contraddistinguere i prodotti e/o i servizi che questa fornisce.

Esso svolge innanzitutto una funzione individualizzante, distintiva, consentendo di associare un prodotto ad un determinato imprenditore.

Il marchio rappresenta, altresì, una delle forme di comunicazione più forti ed immediate e gioca un ruolo molto rilevante nel condizionare le scelte dei consumatori, in forza della sua capacità di richiamare gli aspetti caratterizzanti di un determinato prodotto e/o servizio e di garantirne una certa qualità degli stessi.

I vantaggi che un'azienda può ottenere tutelando un proprio prodotto e/o servizio con tale strumento sono numerosi e molto importanti.

La registrazione di un marchio conferisce al suo titolare il diritto di esclusiva all'uso dello stesso per distinguere i propri prodotti e/o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri soggetti per prodotti e/o servizi identici e/o affini.

In primo luogo, pertanto, registrare un marchio permette ad un'azienda di tutelare i propri investimenti e garantirsi la permanenza sul mercato, impedendo ad altri potenziali concorrenti di poterlo utilizzare per le loro attività.

Inoltre, è importante ricordare che il marchio è uno strumento molto interessante anche in virtù delle possibili ulteriori operazioni di sfruttamento commerciale dello stesso.

Il marchio, infatti, è un bene che può essere ceduto, "affittato" e sfruttato al pari di ogni altro bene dell'azienda: tramite la cessione, la concessione di licenze, il merchandising, la sponsorizzazione, il franchising, l'azienda può incassare royalties ed ammortizzare i costi sostenuti.

Tra i numerosi vantaggi, non si dimentichi peraltro che con il trascorrere del tempo il marchio aumenta di valore e può rappresentare, da solo, una voce fondamentale del patrimonio societario iscrivibile a bilancio.

II. IL MARCHIO DI FATTO

I fatti costitutivi del diritto di marchio sono la registrazione o l'uso.

Ai sensi dell'ordinamento vigente, non esistendo l'obbligo della registrazione di un marchio, l'imprenditore ha la facoltà di non registrare il proprio segno distintivo, dando così origine al cd. *marchio di fatto*.

L'uso, come fatto costitutivo del marchio non registrato, si verifica con la semplice apposizione del segno sui prodotti e/o servizi di un certo imprenditore, circolanti nel territorio dello Stato, oppure con una sua utilizzazione in una campagna pubblicitaria, le cui dimensioni facciano presupporre una prossima commercializzazione del prodotto e/o servizio.

Il valore del marchio di fatto è strettamente legato alla sua notorietà presso il pubblico come segno distintivo ed all'ambito territoriale in cui lo stesso è conosciuto.

Se la notorietà è solo locale, il titolare del marchio di fatto non può evitare che terzi usino o registrino validamente un marchio identico o confondibile; lo stesso titolare in tal caso ha solo il diritto di proseguirne l'uso entro i limiti (territoriali e merceologici) in cui lo utilizzava prima della registrazione altrui.

Se invece il marchio di fatto ha assunto una notorietà a livello nazionale, il titolare può ottenere la nullità del marchio identico o simile successivamente registrato da terzi per prodotti e/o servizi identici e/o affini, per mancanza di novità.

La protezione riconosciuta ai marchi di fatto è, tuttavia, molto più limitata rispetto a quella dei marchi registrati.

Infatti, mentre la registrazione di un marchio impedisce a chiunque altro di registrarlo, la mancata registrazione, invece, lascia sussistere in capo al suo titolare il rischio di dover tollerare che altro imprenditore registri ed utilizzi lo stesso marchio.

Si noti che spesso il marchio è molto più conosciuto dell'impresa stessa che lo possiede e non a caso esiste una pirateria feroce per il possesso di marchi potenzialmente "forti" non ancora registrati.

In secondo luogo, è sicuramente più difficile difendere l'esclusiva dei marchi di fatto. L'elemento di debolezza di tale genere di marchi, è dovuto alle difficoltà di ordine probatorio che spesso si manifestano allorquando si renda necessario dimostrare l'uso che se ne è fatto o attribuire una data certa all'origine del suo preuso e dimostrare la notorietà che ne è conseguita presso il pubblico di riferimento.

Inoltre, per quanto riguarda le possibili operazioni di sfruttamento commerciale (cessione, licenza, ecc.) il marchio di fatto è molto meno "appetibile" di un marchio registrato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, **la registrazione del marchio è sempre la strada consigliata per mantenerne l'esclusiva** ed è evidentemente possibile richiederla ed ottenerla anche per marchi in uso già da tempo.

III. LA FASE DI IDEAZIONE

A. LE RICERCHE DI ANTERIORITA'

La fase di ideazione di un marchio è molto importante in quanto la scelta dello stesso deve permettere al prodotto di evidenziarsi e di distinguersi rispetto alla concorrenza.

Per coloro che intendano depositare un marchio è opportuno, se non necessario, espletare una preventiva ricerca di anteriorità volta ad accertare l'eventuale preesistenza di altrui marchi, depositati o registrati, con i quali il marchio che si intende depositare potrebbe entrare in conflitto, in ragione della sua identità o confondibilità con gli stessi.

L'opportunità di effettuare una ricerca di anteriorità trova un'ulteriore giustificazione nell'esigenza di verificare che il marchio che si intende depositare possa vantare, rispetto ai marchi preesistenti, un grado di originalità tale da garantirgli un'autentica capacità distintiva (intesa come effettiva riconoscibilità agli occhi del consumatore medio).

Al fine di comprendere quanto sia importante l'espletamento della suddetta ricerca di anteriorità occorre altresì considerare che, in Italia, l'Ufficio Brevetti e Marchi, in relazione alle varie domande di registrazione dei marchi, non effettua alcun esame circa la novità degli stessi.

B. TENDERE VERSO UN MARCHIO UNICO E RICONOSCIBILE

Desideriamo evidenziare in questa sede l'importanza che una volta depositato il marchio, in aggiunta all'ordinario uso legato alla commercializzazione dei prodotti contraddistinti da tale segno distintivo, siano effettuati significativi investimenti legati a campagne promozionali pubblicitarie in grado di renderlo facilmente riconoscibile ai consumatori di riferimento.

Tale discorso appare ineluttabilmente collegato da un lato alla capacità distintiva posseduta in origine dal marchio e dall'altro alla forza che esso sia in grado di acquisire ex post attraverso le logiche di mercato e l'apprezzamento del pubblico per un certo tipo di prodotto che viene commercializzato con un marchio.

In questo senso, non va trascurata la forza suggestiva del messaggio incorporato da un marchio che il più delle volte è la ragione principale tramite cui si orientano le scelte dei consumatori.

Tutto ciò premesso, in un contesto sempre più inflazionato dalla presenza di marchi, appare fortemente consigliabile costruire un unico "*brand*" di successo attraverso attente strategie sia nella fase propriamente creativa che in quella distributiva e promozionale in senso lato.

E' d'immediata evidenza come un'attenta strategia di impresa, contribuisce da un lato a rendere facilmente riconoscibili i propri prodotti attraverso marchi ben noti presso il pubblico interessato e dall'altro comporterà un notevole risparmio di costi e risorse che potranno essere ragionevolmente indirizzate alla più efficace valorizzazione e difesa del marchio unico.

Questa esigenza di passare ad un "*branding semplificato*" (marchio unico) appare assolutamente in linea con un'economia sempre più integrata a livello mondiale e un assetto aziendale in materia di marchi del tutto unitario che permetta di funzionalizzare sempre più i propri obiettivi anche in termini di costo.

C. IL MARCHIO DIFENSIVO

Il nostro ordinamento prevede che l'ambito della tutela di un marchio possa essere ampliato mediante il deposito, accanto al marchio cd. principale, di uno o più segni simili : i cd. *marchi difensivi*.

Si tratta di marchi che si discostano per qualche elemento dal marchio cd. principale, impedendo così che altri possano avvicinarsi a quest'ultimo in misura che altrimenti sarebbe lecita (depositando ad esempio un marchio simile ma non confondibile con quello principale).

Tali marchi vengono depositati al fine di ampliare la protezione di un determinato marchio e, pertanto, proprio in virtù di detta funzione, vengono depositati per non essere usati.

In considerazione di ciò, la caratteristica dei marchi cd. difensivi è quella di sfuggire all'istituto della decadenza per non uso (un marchio, decade ove non venga utilizzato entro cinque anni dalla registrazione ovvero se l'uso ne venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni).

La registrazione di marchi simili a scopo difensivo, al fine di evitare fenomeni di "agganciamento", è prassi diffusa soprattutto per i marchi di maggior valore economico; tuttavia, con il rafforzarsi della tendenza delle imprese a costruire un unico *brand*, tale istituto potrebbe in futuro conoscere un maggiore sviluppo ed essere utilizzato anche per i marchi più deboli.

IV. LA FASE DI DIFESA E DI CONTROLLO

A. IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Una volta depositato e/o registrato un marchio, si entra in una fase successiva, anch'essa di notevole rilievo: quella volta alla difesa ed al controllo dello stesso.

Dopo il deposito, pertanto, è assolutamente consigliabile attivare un servizio di sorveglianza, diretto a verificare nel tempo se altri soggetti procedano al deposito di marchi idonei (per l'ambito merceologico rivendicato, per l'ambito di efficacia territoriale, per il loro contenuto) ad entrare in conflitto con il medesimo marchio di riferimento.

Il tempestivo accertamento dell'avvenuto deposito di un marchio confondibile, può infatti consentire al titolare del marchio originale di intraprendere, di fronte alle Autorità competenti, opportune procedure amministrative atte ad impedire che il medesimo segno "concorrente" giunga a registrazione.

Un simile servizio di sorveglianza appare addirittura indispensabile in quei Paesi (come ad esempio l'Italia) in cui è stabilito che il titolare di un marchio anteriore non possa più muovere alcuna contestazione verso un marchio "concorrente" successivamente depositato, qualora ne abbia tollerato l'utilizzo indisturbato sul mercato per un determinato periodo di tempo (cinque anni nel caso italiano).

B. OPPOSIZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA.

Si tratta di una misura preventiva per scongiurare rischi di futura interferenza tra marchi.

L'opposizione costituisce lo strumento più efficace per difendere un marchio in via preventiva, ed è volto ad evitare la registrazione di marchi riconosciuti confondibili, impedendo così il consolidamento degli altrui diritti.

Occorre sottolineare che la procedura di opposizione amministrativa è attiva nella maggior parte dei Paesi esteri dotati di una Legge marchi, mentre in Italia, pur essendo normativamente prevista, non è stata ancora implementata.

Di conseguenza, In Italia, di fronte ad un marchio posteriore confondibile, è solo possibile agire giudizialmente, previa opportuna messa in mora tramite lettera di diffida.

V. “DILUTION” DEL MARCHIO E FATTISPECIE PARTICOLARI AD ESSA CONNESSE (“*tarnishing*”, “*blurring*”).

Un marchio può essere “diluito” quando l'uso ingiustificato di marchi identici o simili in altri mercati non concorrenti appare in grado di influire negativamente sulla capacità distintiva di tale segno o comunque sottende pratiche parassitarie di approfittamento dell'altrui reputazione.

In altre parole, al di là del corpo di regole pressoché comuni ad ogni Legge marchi, tale fattispecie concerne ipotesi ulteriori e diverse rispetto a quelle tipiche in cui il consumatore è indotto in errore circa la provenienza di un prodotto da una determinata impresa.

Tale protezione concerne quei marchi che abbiano acquisito una significativa capacità distintiva sul mercato di riferimento, prescindendo in generale dalla affinità sussistente tra i prodotti/ servizi confliggenti (es. il marchio PEPSI riferito ad un qualsiasi tipo di prodotto).

Un marchio può essere diluito anche attraverso le fattispecie del “*tarnishment*” e “*blurring*”.

La prima ricorre ogniqualvolta taluno utilizza un marchio celebre altrui per servizi e prodotti di scadente qualità anche se ciò non induce in errore i consumatori circa la provenienza; il fenomeno del “*blurring*” ricorre invece quanto la forza distintiva di un marchio famoso è indebolita dall'ingiustificato e illegittimo uso fatto da terzi con riferimento ad altri prodotti e servizi.

Desideriamo sottolineare come numerosi Paesi esteri abbiano adottato apposite discipline “*Anti Dilution*” e ciò sottolinea la necessità effettiva di proteggere i marchi e la loro notorietà acquisita, reprimendo fenomeni che pur non venendo ad incidere sulla funzione fondamentale del marchio (la provenienza di un prodotto da una determinata impresa) ne possono svalutare in maniera significativa la relativa forza distintiva.

Perché una tale forma di “*monopolio*” dovrebbe trovare giustificazione e protezione?? Tale necessità risiederebbe nel contesto economico ormai mutato e nella naturale forza espansiva dei marchi di impresa. Infatti, il marchio tanto più ha acquisito capacità distintiva sul mercato (*marchi c.d. famosi*), tanto più è in grado di svincolarsi dai prodotti rivendicati al deposito e tale tendenza appare sempre più suffragata dalla prassi.