Il marchio d’impresa: come proteggere e tutelare il brand aziendale

INDICE – Il marchio d’impresa: come proteggere e tutelare il brand aziendale

L’importanza di proteggere il marchio per le imprese

Le principali funzioni del marchio

La registrazione del marchio: una tutela essenziale per le imprese

Perché è importante registrare il marchio: tutela legale e protezione a livello nazionale e internazionale

La verifica di anteriorità per la registrazione del marchio

La capacità distintiva

Tutela del marchio: contraffazione, concorrenza sleale e procedura di opposizione

L’importanza di proteggere il marchio per le imprese

I diritti di proprietà intellettuale sono cruciali per valorizzare i prodotti e i servizi di un’azienda, soprattutto nell’era digitale e della comunicazione globale. Tra questi diritti, il marchio d’impresa riveste un ruolo centrale. Quando un cliente deve scegliere tra più prodotti o servizi della stessa categoria, le decisioni si basano su diversi aspetti: qualità, affidabilità dell’azienda, assistenza clienti e strategie di marketing. Spesso, la scelta è

influenzata dal legame emotivo con un marchio conosciuto, il che rende il brand un elemento decisivo nella preferenza del consumatore.

Un’azienda che riesce a instaurare una relazione di fiducia con i propri clienti, generando la percezione che i propri prodotti siano tra i migliori disponibili, ha maggiori possibilità di mantenere e ampliare la propria clientela. Essere facilmente riconoscibili rispetto ai concorrenti diventa quindi essenziale per capitalizzare gli sforzi investiti nel costruire una reputazione positiva.

Il marchio rappresenta uno degli strumenti principali per differenziare un’azienda dalle altre, fungendo da simbolo identificativo dei suoi prodotti o servizi. Definito come un “segno” che associa specifici beni o servizi a un determinato operatore economico, il marchio facilita la comunicazione tra imprese e consumatori, influenzando le scelte di mercato grazie alla sua funzione distintiva e informativa.



Le principali funzioni del marchio

Le principali funzioni del marchio includono:

Funzione distintiva: permette di identificare i prodotti o servizi di un’azienda rispetto a quelli concorrenti, facilitando il riconoscimento da parte del consumatore.

Indicazione di provenienza: garantisce costanza nella qualità, associando il prodotto a una specifica origine, anche geografica.

Funzione attrattiva: sfrutta la notorietà del marchio per fidelizzare i clienti, rassicurandoli sulla qualità del prodotto o servizio acquistato.

La contraffazione o l'uso improprio di un marchio può causare ingenti danni a un'azienda. Un marchio non protetto adeguatamente può trarre in inganno il consumatore, che potrebbe credere di interagire con l'impresa originale, finendo per ottenere un prodotto o servizio inferiore e compromettendo la reputazione dell'azienda stessa.

La registrazione del marchio: una tutela essenziale per le imprese

Nel sistema giuridico italiano, la regolamentazione dei marchi è in primo luogo contenuta nel Codice Civile. L'articolo 2569 c.c. stabilisce che chi registra un marchio, capace di distinguere prodotti o servizi, acquisisce il diritto esclusivo di utilizzarlo per le categorie merceologiche per cui è stato registrato.

Oltre alla normativa generale del Codice Civile, la protezione dei marchi è disciplinata dal D.lgs. n. 30/2005, il Codice della Proprietà Industriale (CPI). Secondo l'articolo 7 del CPI, possono essere registrati come marchi d'impresa tutti i segni rappresentabili graficamente, come parole, disegni, cifre, suoni, forme di prodotti o confezioni, e combinazioni di colori, purché siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di altre. Il marchio deve essere un segno distintivo e non limitarsi a descrivere le caratteristiche del prodotto. Deve possedere un'identità che lo renda riconoscibile, evitando collegamenti diretti con il prodotto stesso.

In questo contesto, un marchio non può rivendicare l'esclusività su parole di uso comune, a meno che queste non

vengano utilizzate in modo creativo e non descrittivo. Questa differenziazione è alla base della distinzione tra marchi “deboli”, che usano termini più comuni, e marchi “forti”, più distintivi.

Perché è importante registrare il marchio: tutela legale e protezione a livello nazionale e internazionale

Sebbene non obbligatoria, la registrazione del marchio è necessaria per esercitare i diritti esclusivi previsti dall’articolo 20 del CPI. Registrare un marchio consente di **proteggersi da utilizzi non autorizzati, imitazioni o contraffazioni**, evitando che i consumatori possano confondere un marchio con uno simile appartenente a un’altra impresa.

Inoltre, la registrazione permette al titolare di **concedere l’uso del marchio a terzi attraverso contratti di licenza.**



Un marchio può essere registrato a livello nazionale, comunitario o internazionale. La registrazione nazionale garantisce protezione su tutto il territorio italiano e si richiede presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o le Camere di Commercio. L'UIBM verifica che la domanda di registrazione sia conforme alle norme del CPI e, se non ci sono ostacoli, procede all'esame tecnico per accertare che non vi siano impedimenti assoluti. Una volta completata la procedura, il marchio è registrato e il titolare ottiene il diritto esclusivo di utilizzarlo per dieci anni, con possibilità di rinnovo.

La registrazione a livello comunitario, invece, protegge il marchio in tutta l'Unione Europea e si richiede presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). In alternativa, è possibile presentare la domanda presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati Membri, che inoltreranno la richiesta all'EUIPO.

Infine, la registrazione internazionale tutela il marchio in

tutti i paesi che aderiscono all'Accordo e al Protocollo di Madrid, offrendo protezione su scala globale.

La verifica di anteriorità per la registrazione del marchio

Prima di procedere con la registrazione di un marchio, è fondamentale:

– Verificare che il marchio soddisfi i requisiti legali di liceità, verità, originalità e novità.

– Selezionare la classe appropriata per la protezione del marchio, basandosi sulla Classificazione di Nizza, che suddivide i prodotti e servizi in categorie.

Un passaggio cruciale è assicurarsi che il marchio sia nuovo, ovvero che non sia uguale o simile a marchi già esistenti registrati nello Stato o nei Paesi dove si intende depositare la propria domanda. La verifica di anteriorità è particolarmente importante se il marchio si riferisce a prodotti o servizi identici o simili a quelli di un marchio già registrato.

Il concetto di novità non si riferisce tanto all'originalità assoluta del segno, quanto alla **mancanza di utilizzo** da parte di altri nello stesso ambito specifico. Per essere considerato "nuovo", il marchio non deve essere stato precedentemente utilizzato come segno distintivo per prodotti o servizi simili o identici sul territorio dello Stato in cui si desidera registrarlo.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), così come molti altri uffici internazionali, non verifica autonomamente la novità del marchio durante l'esame della domanda. Pertanto, anche se un marchio viene accettato e registrato, potrebbe essere successivamente invalidato su richiesta di un titolare di un marchio anteriore.

La ricerca di anteriorità ha lo scopo di i**dentificare eventuali marchi già registrati che siano uguali o simili** al proprio e che potrebbero causare problemi legali, come opposizioni o accuse di contraffazione. Sebbene non obbligatoria, questa ricerca riduce significativamente il rischio di contenziosi civili o penali.

La ricerca di anteriorità può essere effettuata autonomamente, consultando le banche dati pubbliche disponibili online. E' consigliabile rivolgersi a professionisti del settore, che utilizzano banche dati private e possono fornire una consulenza più accurata. Questi esperti possono suggerire strategie come la modifica del marchio o la scelta più mirata delle classi merceologiche, per ottimizzare le possibilità di successo della registrazione.



La capacità distintiva

La capacità distintiva di un marchio è un fattore essenziale per la sua registrazione e protezione. Consiste nella capacità del marchio di differenziare un prodotto o servizio specifico rispetto ad altri simili presenti sul mercato. Un marchio è considerato distintivo quando utilizza termini o simboli che non descrivono direttamente il prodotto o servizio, ma lo identificano in modo univoco.

I marchi "forti" hanno una capacità distintiva elevata e godono di maggiore protezione legale, in quanto anche minime variazioni da parte di terzi potrebbero essere considerate confondibili. **I marchi "deboli**", invece, hanno una protezione più limitata poiché sono più facili da differenziare con modifiche minori.

La capacità distintiva può riguardare l'intero marchio, anche se alcuni elementi presi singolarmente non risultano particolarmente originali. È fondamentale valutare questo aspetto prima della registrazione per assicurare una protezione efficace e prevenire possibili violazioni di legge o conflitti con diritti esistenti.

Tutela del marchio: contraffazione, concorrenza sleale e procedura di opposizione

La tutela di un marchio si articola in diverse azioni legali che il titolare può intraprendere per proteggere i propri diritti.

Una delle principali azioni è quella **contro la contraffazione**, che si verifica quando un soggetto non autorizzato utilizza un marchio identico o simile a quello registrato, causando confusione tra i consumatori. Il titolare del marchio ha il

diritto esclusivo di impedirne l'uso illecito e, anche in assenza di dolo o volontà di copiare, può agire per far cessare l'infrazione. In caso di contraffazione, è possibile richiedere un provvedimento urgente per bloccare immediatamente l'uso del marchio da parte del concorrente, oltre a un risarcimento per i danni subiti. Inoltre, il titolare può chiedere la distruzione dei prodotti contraffatti e la pubblicazione della sentenza per informare il pubblico.



Un'altra forma di protezione è l'azione contro la **concorrenza sleale**, disciplinata dall'art. 2598 del Codice Civile. Questa si verifica quando un concorrente utilizza segni distintivi simili a quelli di un altro imprenditore, con l'intento di generare confusione tra i consumatori.

La concorrenza sleale può manifestarsi anche attraverso l'imitazione servile, che consiste nella riproduzione delle caratteristiche distintive di un marchio, portando il pubblico a confondere i prodotti o servizi. Anche in questo caso, il titolare del marchio può richiedere il blocco dell'uso illegittimo, il risarcimento dei danni e, se necessario, la

pubblicazione della sentenza.

Infine, esiste la **procedura di opposizione** alla registrazione di un marchio, un ulteriore strumento di tutela. Dopo la richiesta di registrazione, il marchio viene pubblicato, permettendo ai soggetti legittimati di opporsi se ritengono che la nuova registrazione violi i loro diritti. L'opposizione deve essere presentata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per i marchi nazionali, che ne valuta l'ammissibilità. Se accolta, l'opposizione può portare al rigetto della registrazione del marchio contestato.

È sempre consigliabile rivolgersi a esperti in diritto della proprietà intellettuale per valutare le opzioni di tutela, non solo durante la registrazione, ma anche nella fase successiva, monitorando le attività dei concorrenti per prevenire eventuali violazioni.

Il marchio d'impresa: come proteggere e tutelare il brand aziendale

Hanno parlato di noi



ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM24

TG5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Radio 1

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale























Contattaci

- Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:
9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- Email

info@alassistenzalegale.it

- Telefono

+39 02 5450823

Chiamaci
Contattaci

☐ Ho letto e accetto i termini dell'Informativa sulla Privacy
Invia