L’uso illecito del marchio. Tipologie delle pratiche confusorie e contraffattive

L’uso di un marchio idoneo a contrassegnare prodotti e servizi diventa sempre più importante per le imprese e la loro strategia commerciale, considerando il mercato virtuale mondiale in cui vengono catapultate quando comunicano la loro identità e i loro prodotti in Internet; questa dimensione mondiale del mercato però, mentre ne aumenta a dismisura la visibilità, accresce anche i pericoli di abuso e contraffazione.

Ricordiamo che, ai sensi sia della normativa nazionale che di quella comunitaria (per quanto riguarda il marchio comunitario), il marchio può essere escluso dalla **registrazione** se, a causa dell’identità o della somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza del prodotto o dei servizi per i quali il nuovo marchio è stato richiesto, sussista un **rischio di confusione** o di associazione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

Il giudizio di confondibilità tra due marchi, alla base di un’azione di contraffazione promossa da un’impresa verso l’impresa concorrente, va condotto tenendo conto dell’impressione complessiva che ha il consumatore medio, il quale non si sofferma in un’analisi ragionata su singoli elementi dei prodotti, ma compie un giudizio sintetico dipendente dal contesto cromatico, grafico e fonetico.

La percezione dei marchi da parte del consumatore medio di prodotti o di servizi similari svolge dunque un ruolo determinante nella valutazione complessiva del rischio di confondibilità: bisogna tener conto della somiglianza visiva,

fonetica o concettuale dei marchi, in considerazione sì dei loro elementi distintivi e dominanti, ma anche dell'**impressione complessiva** prodotta dagli stessi secondo un **giudizio sintetico** che fa intuitivamente il consumatore medio, che non si sofferma in un'analisi ragionata su singoli elementi.

Quando poi il marchio diventa anche ***keyword***, allora ci imbattiamo in prodotti e informazioni con nomi simili che sfruttano anche il semplice errore di digitazione della parola corrispondente al marchio sulla tastiera. Quante volte capita nella fretta dello scrivere di sbagliare! Vengono allora costruiti – pensate un po' – siti, che hanno l'indirizzo Internet – il c.d. URL, che sta per Uniform Resource Locator – che contiene il nome storpiato anche da una sola vocale o consonante in più o in meno, ma comunque idoneo ad attirare i navigatori/consumatori che hanno sbagliato qualche lettera sulla tastiera, verso prodotti o servizi che nulla hanno a che fare con quelli originali che stavamo cercando, ma che appartengono invece a un'impresa **slealmente concorrente** e, appunto, capziosa.

Avv. Giovani Bonomo – Diritto 24 – A.L. Chief Innovation Officer