



Il nostro esperto

* Leonardo Maria Seri, avvocato, of counsel dello studio BMlex, si occupa di diritto industriale e della proprietà intellettuale, ambito nel quale ha conseguito un master di specializzazione e ha maturato esperienza anche a livello internazionale. Attivo anche in materia di startup e Pmi innovative. www.linkedin.com/in/leonardo-maria-seri-11793375/

Come scegliere un marchio efficace dal punto di vista legale

MARCHIO FORTE O DEBOLE? MEGLIO PROTETTO

Scegliere il proprio brand è un'attività delicata: dev'essere accattivante, far riconoscere immediatamente prodotti e servizi, trasmettere valori, emozioni e un messaggio convincente. E deve tenere conto della normativa in materia di marchi. Il marchio può essere costituito da parole, lettere, cifre, loghi, fino anche a colori e forme di prodotti o packaging e serve a comunicare che un prodotto o servizio proviene da una certa impresa. Spesso si privilegia l'esigenza di comunicare la propria mission o il prodotto o servizio. Dal punto di vista giuridico però il marchio che contiene elementi evocativi di tali prodotti o servizi è un marchio debole, mentre non sono validamente registrabili i marchi costituiti da denominazioni generiche o indicazioni descrittive dei prodotti/servizi o da segni divenuti di uso comune. Al contrario, parole di fantasia o che non hanno alcuna attinenza con il prodotto/servizio costituiranno un marchio forte. Il marchio forte ha un ampio perimetro di tutela: è quindi più agevole salvaguardarne la riconoscibilità e impedire a un concorrente di usare marchi simili. Viceversa, il perimetro di tutela del marchio debole è più limitato, in quanto piccole differenze potrebbero essere sufficienti a escludere la confondibilità.

COSA FARE E COSA EVITARE

1 CHIARITEVI LE IDEE su prodotti e servizi per i quali si userà il marchio, sul pubblico di riferimento dell'impresa e sui territori d'interesse.

2 VALUTATE PIÙ ALTERNATIVE nella fase creativa, per avere pronto un piano B all'occorrenza.

3 ACCERTATEVI DI NON AVER COPIATO o ecceduto nel "prendere ispirazione" da altri marchi.

4 VIETATO VIOLARE DIRITTI DI TERZI (per esempio trovare un'immagine online non vuol dire che sia liberamente utilizzabile), usare parole o immagini volgari, offensive o che possono ingannare su provenienza geografica, natura o qualità dei prodotti/servizi.



5 ATTENZIONE A NOMI E RITRATTI, in particolare quando sono noti. In tal caso è richiesto il consenso dei titolari.

6 STIPULATE UN CONTRATTO con il creatore del marchio per assicurarvi di essere titolari dei relativi diritti.

7 FATE RICERCHE DI ANTERIORITÀ, per escluderne la confondibilità rispetto a segni distintivi anteriori. Così tutelate gli investimenti per veicolare il brand e riducete il rischio di incorrere in contestazioni di terzi, che potrebbero costringere a cambiare marchio o addirittura risarcire un danno.

8 REGISTRATE IL MARCHIO (consigliabile), anche se in alcuni Paesi tra cui l'Italia, a certe condizioni si può ottenere protezione anche per il marchio non registrato, purché sia usato. Per registrarlo in Italia occorre depositare domanda di marchio presso l'Uibm online o presso le CCIAA, direttamente o attraverso professionisti, indicando il marchio, i prodotti e servizi per i quali sarà usato e versando tasse e diritti di segreteria (<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modalita-telematica/2036056-costi-di-un-deposito-nazionale>). L'Uibm verifica e pubblica le domande ritenute registrabili: per 3 mesi chiunque può presentare un'opposizione alla registrazione, in mancanza della quale il marchio è registrato e può essere rinnovato ogni 10 anni.