

# I nomi e i segni distintivi: elementi essenziali del patrimonio dell'impresa

*Marchi, nomi commerciali, insegne e nomi di dominio sono elementi importanti nella costruzione dell'identità di un'impresa. La scelta di questi segni è quindi fondamentale e deve essere svolta nel rispetto della proprietà industriale dei concorrenti.*

Ci concentreremo qui sui segni distintivi per eccellenza: i marchi, senza tralasciare la questione dei nomi di dominio. Considerando che le tipologie di diritti industriali sono varie e correlate. Ad esempio, al momento dell'iscrizione di una ragione sociale si deve verificare non solo che la nuova denominazione non esista già, ma che non infranga diritti su marchi già registrati da terzi.

## I marchi d'impresa

La selezione, il deposito, la difesa e l'uso di un marchio non sono solo requisiti formali. Vorremmo quindi insistere sull'importanza concreta dei marchi nell'attività economica e nel patrimonio di un'impresa.

Il marchio non è un semplice "nome di prodotto" ma il segno che permette al produttore di distinguersi dai concorrenti e ai consumatori di capire da quale impresa provengono i prodotti e/o servizi sui quali è apposto. È un messaggio, un mezzo di promozione al livello nazionale o internazionale d'ordine commerciale e legale e, in quanto tale, merita una tutela adeguata. È pertanto fondamentale che la persona fisica o la società titolare ne conservino l'esclusività e siano in grado di proibirne l'uso o l'imitazione da parte di terzi.

Sin dal suo lancio e per tutta la durata dell'uso che ne viene fatto, il marchio deve essere capace di riempire la sua funzione di segno distintivo ed è necessario che il detentore abbia la facoltà di evitare che eventuali concorrenti s'introducano nel settore tramite l'uso di marchi simili o addirittura identici.

L'imprenditore o l'impresa titola-

re del marchio registrato potrà allora non solo usufruire del diritto da un punto di vista difensivo ma anche attivo e redditizio. Un marchio registrato, infatti, può essere ceduto o concesso in uso a terzi e può essere oggetto di accordi di merchandising, sponsoring, franchising con controparte finanziaria (royalties).

Infine, il marchio si bonifica con il tempo e può rappresentare una parte considerevole del patrimonio attivo di una società.

## La scelta del marchio

Il marchio può essere verbale, stilizzato, figurativo, complesso, a colori o in bianco e nero, ma è imperativo che non sia meramente descrittivo del prodotto o del servizio da distinguere.

Non è facile stabilire in anticipo cosa possa essere un "buon" marchio, poiché il segno può essere più o meno complesso o sofisticato.

Prima del deposito conviene, pertanto, effettuare una ricerca tesa a valutare se il segno selezionato risponde alle condizioni legali di registrabilità ed assicurarsi che sia inedito nel settore. Occorre, in particolare, verificare che non sia descrittivo, generico o ingannevole e che non sia confondibile con un marchio preesistente, ovvero suscettibile di opposizione da parte di terzi.

Una volta stabilito che i rischi di rifiuto da parte dell'ufficio competente e di opposizione da parte di terzi sono remoti, si può avviare la procedura di deposito. Nel caso, invece, in cui si rilevino potenziali ostacoli all'adozione del segno proposto, la ricerca di disponibilità permette di reagire in funzione del livello di rischio,



con opportune modifiche o con la rinuncia al segno prescelto.

Il marchio può essere usato senza essere registrato o essere depositato in seguito. Tuttavia, in Svizzera, ad esempio, il diritto al marchio appartiene al primo che lo deposita e non al primo che lo usa. È quindi fondamentale riservare il marchio e depositarlo nei paesi o territori rilevanti, con sufficiente anticipo, in particolare prima di iniziare investimenti notevoli, al fine di evitare che eventuali concorrenti se ne possano appropriare. Per quanto attiene all'aspetto procedurale, le leggi nazionali sono uniformizzate al livello dell'Unione Europea, ma il sistema svizzero conserva le sue specificità.

## Una copertura territoriale sufficiente

Con la mondializzazione, l'intesificazione degli scambi commerciali e la libera circolazione delle merci nell'Unione Europea, il marchio ha di frequente una dimensione prevalentemente internazionale e l'estensione della protezione del marchio all'estero è facilitata dall'esistenza di sistemi di registrazione sovranazionali.

Il "sistema di Madrid" basato su due trattati del 1891 e 1989 gestiti dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), a Ginevra, permette ad un'impresa italiana o svizzera, ad esempio, di depositare un marchio simultaneamente negli 80 Paesi firmatari.

Per una protezione nell'intera Unione Europea, dal 1996 è possibile depositare un unico marchio presso l'Ufficio dell'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), ad Alicante (Spagna), per un'efficacia identica in tutti i 27 paesi membri.

È possibile estendere e modificare la copertura territoriale in qualsiasi momento, ma la selezione dei paesi e/o territori nei quali richiedere la protezione del marchio è una vera e propria scelta strategica, che dipende innanzitutto dai mercati ai quali i prodotti e/o servizi sono destinati ma anche dagli investimenti pubblicitari, dalle ricerche di mercato, dai regolamenti locali per il commercio di prodotti contrassegnati, dalle possibilità di lotta alla contraffazione, ecc...

#### Una difesa attiva del marchio

La registrazione non impedisce la contraffazione ed è opportuno prevedere una sorveglianza costante delle pubblicazioni ufficiali nazionali o sovranazionali al fine di controllare l'insieme dei marchi depositati da concorrenti.

Esistono varie società specializzate che propongono questo tipo di servizio, tramite studi di consulenza in proprietà industriale che svolgono una prima verifica e filtrano gli avvisi pertinenti. Nel caso in cui venga riscontrato un rischio di confusione, è previsto un "periodo di opposizione" nella maggior parte dei sistemi legali (in Svizzera è di 3 mesi), nel quale il titolare del marchio anteriore può fare opposizione alla registrazione del marchio successivo. In al-

ternativa, nei paesi nei quali questo periodo non è in vigore (ad esempio in Italia) o quando il termine di opposizione è superato, è possibile agire in nullità presso i tribunali competenti a condizione di non aver tollerato l'uso del marchio successivo per oltre cinque anni.

#### Un uso appropriato del marchio

In aggiunta al controllo dei depositi effettuati successivamente da terzi, è necessario che il titolare del marchio registrato ne faccia un uso appropriato, rispettando le linee guida generali al fine di evitare la perdita dell'esclusività. Un forte riconoscimento del marchio può addirittura rappresentare un rischio intrinseco, come ad esempio nel caso di volgarizzazione. Un marchio può essere, infatti, "vittima del proprio successo" e rischiare la decadenza per volgarizzazione

dell'espressione: può così entrare a far parte del linguaggio comune come neologismo per indicare un tipo di prodotto come ad esempio "ASPIRINA", "JACUZZI" o "JEEP". Se la parola entra a fare parte del linguaggio comune, il produttore non è più in grado di impedirne l'uso a terzi.

Vi sono alcune regole da adottare e rispettare sin dall'inizio al fine di evitare questa trasformazione, in particolare:

- verificare che ogni riferimento o citazione del nome sia sempre accompagnata dal simbolo "TM" (per i marchi di fatto o depositati) o dalla "®" (per i marchi registrati)
- assicurarsi che ogni lettera o almeno la prima lettera del nome sia maiuscola al fine di distinguere il marchio dalle parole comuni.
- abbinare sempre o di tanto in tanto il marchio con la di-

citura generica del prodotto - impedirne qualsiasi trasformazione in verbo o aggettivo (ad esempio "to googleize").

Occorre pertanto trovare un equilibrio tra rinomanza (verso la quale tendere) e volgarizzazione (da evitare).

#### I nomi di dominio

Indispensabili alla creazione di un sito internet, i nomi di dominio hanno acquisito un chiaro valore commerciale ed il loro utilizzo può, in certi casi, essere d'importanza strategica.

I nomi di dominio devono essere registrati presso l'organismo abilitato di ogni paese: in Italia [www.nic.it](http://www.nic.it) e in Svizzera [www.switch.ch](http://www.switch.ch) e sono considerati come veri e propri segni distintivi.

L'esistenza di eventuali diritti anteriori di terzi (marchi, ragioni sociali o nomi di persona) che coincidono con i domini da registrare non viene preventivamente verificata dall'organismo competente né in Italia né in Svizzera. In caso di conflitto, spetta al titolare del diritto anteriore violato l'onere di attivare l'azione di tutela.

Di conseguenza, è fondamentale valutare ed avviare tempestivamente le azioni per la riassegnazione di nomi di dominio illegittimamente registrati da terzi.

#### Conclusione

La proprietà industriale e i marchi in particolare sono l'espressione dell'identità di un'impresa e, come tali, richiedono una protezione adeguata, nel rispetto delle norme di concorrenza e, se possibile, sotto la consulenza di società specializzate. Le decisioni sono spesso di carattere strategico e, pertanto, di competenza della direzione generale.

[campiche@leman-ips.ch](mailto:campiche@leman-ips.ch)

\*Trade Attorney  
Leman Consulting S.A.  
- Patent, Trademarks and Designs, Nyon  
[www.lemanconsulting.ch](http://www.lemanconsulting.ch)

«Aperta e creativa»



Morval & Cie SA Banque

Performance dal 1974  
[www.morval.ch](http://www.morval.ch)