

Il marchio come strumento di competitività di un'impresa

RINGRAZIAMENTI

buonasera, sono Aldo Fittante e – prima di tutto – vorrei ringraziare l'organizzazione di questo Forum Internazionale ed i Colleghi relatori.

PREFAZIONE

Slide 1

Il mio intervento, è volto a sottolineare l'importanza del marchio, la sua funzione ed a delineare le tipologie e gli strumenti di tutela.

In considerazione poi delle peculiari esigenze delle P.M.I. del settore del tessile e dell'abbigliamento, parlerò dei marchi di forma, dei marchi seriali e, tra i nuovi marchi, del marchio di colore.

Concluderò quindi, con alcune riflessioni sugli elementi di novità in tema di marchi.

In una realtà come quella italiana, formata da piccole e medie imprese impegnate in settori ove innovazione e ricerca della qualità costituiscono la caratteristica più pregnante, i titoli di proprietà industriale non possono che costituire il valore aggiunto dell'impresa stessa.

Sono proprio i settori del “Made in Italy”, di cui il tessile-abbigliamento è uno dei comparti fondamentali, che devono dedicare molte energie nello studio e nel rinnovamento tecnologico.

Il Legislatore, a protezione e contraccambio dell'impegno profuso dalle aziende nell'innovazione, offre strumenti di tutela tramite titoli di privativa industriale, tra cui

appunto il marchio

CORPO DELL'INTERVENTO

Venendo al tema dell'intervento, **la competitività di un'impresa è legata indissolubilmente, o quasi, al suo nome**, alla riconducibilità ad essa dei suoi prodotti.

Ed è proprio con lo strumento del marchio che si garantisce la funzione di identificazione dei prodotti o servizi di una data impresa.

Slide 2

In particolare:

- cosa si intenda per marchio
- quale è la sua tutela
- quali sono le tipologie di marchio che possono risultare più attraenti per un settore come quello tessile-abbigliamento

queste sono le tematiche che intendo affrontare.

Slide 3

Partiamo dal primo punto.

Cos'è il marchio?

La risposta immediata è:

il marchio è un segno distintivo.

La domanda allora diventa:

qual è la funzione del marchio?

1. La prima funzione, quella principale e tradizionale del marchio è quella di **permettere che il consumatore possa distinguere su un mercato vasto,**

come quello attuale, **un prodotto**.

In pratica, **il marchio permette di identificare un dato bene come proveniente da una certa impresa**.

Detto questo,

non è possibile non vedere quale importanza rivesta, specie nella situazione odierna, la protezione del nome di un'azienda e dei suoi prodotti.

Ma il valore del marchio non è solo quello - tradizionalmente attribuitogli - di distinzione e di identificazione.

Proprio nel campo dell'abbigliamento e della moda più che in altri settori, **il marchio ha acquistato un significato ulteriore e talmente importante da finire per prevalicare il prodotto stesso su cui il marchio viene apposto**.

2. l'importanza acquisita dai segni distintivi nella moda appare evidente nelle campagne pubblicitarie dove diventa quasi trascurabile l'aspetto del capo pubblicizzato, ma fondamentale importanza ha il nome.

Il nuovo valore di cui si tratta è quel **potere di attrazione** che si traduce in una **capacità di vendita** che riesce a trascendere anche la provenienza stessa del prodotto.

Questa capacità acquisita dal segno è presa in considerazione anche dal Legislatore il quale, in pratica, ha deciso di non chiudere gli occhi davanti a questi "plus immaginari", come li chiama Vanzetti, disponendo per gli stessi una protezione più ampia.

Così, sebbene si continui a dire che anche la tutela di tali marchi è relativa (cioè si abbia tutela solo quando vi sia rischio di confusione per il pubblico), in realtà il concetto di confondibilità viene valutato in questi casi in modo

molto lato.

Viene così a mancare, perlomeno in parte, il limite della relatività della tutela.

Un piccolo **esempio** per chiarire: se io produco biscotti e li chiamo “spiga d’oro” difficilmente potrò impedire a qualcun altro che produce filati per biancheria da casa di chiamare i suoi prodotti “spiga d’oro”

Quello che si vuol dire è che la protezione dei marchi è, più o meno, legata ai settori merceologici per i quali il marchio è stato registrato.

Per certi marchi si è teso a riconoscere la relativa tutela anche dove non vi sia contingenza merceologica, diciamo così, tra il marchio il cui diritto si assume violato ed altro simile od uguale.

Sempre con il Prof. Vanzetti si può concludere che “alla tradizionale funzione di indicazione d’origine si affianca oggi quella di tutela contro ogni forma di parassitismo”.

Slide 4

Che l’importanza del marchio sia fondamentale per un’impresa, appare evidente.

Inoltre, la protezione offerta dalla registrazione del marchio è, o dovrebbe essere, particolarmente allettante per un’impresa.

Veniamo così al secondo dei temi su cui mi sono riproposto di fare un cenno: la tutela del marchio.

Come ho detto, quella dei marchi è una tutela che dovrebbe essere particolarmente allettante per un imprenditore.

Il marchio, infatti, offre **una protezione al suo titolare potenzialmente perpetua**.

È vero che la registrazione dà diritto ad una protezione sul marchio di durata decennale, ma, il titolare, o chi per lui, può chiederne il rinnovo ad ogni scadenza rendendola appunto, come si diceva, virtualmente inestinguibile.

La tutela del marchio **oltre che temporalmente perpetua può essere anche territorialmente universale** grazie ad alcuni strumenti ammessi dall'ordinamento, vale a dire: marchio internazionale e comunitario.

1. Partiamo dal marchio internazionale.

L'Arrangement di Madrid stabilisce che* il titolare di un marchio registrato in un Paese potrà chiedere alla relativa Amministrazione che il marchio venga depositato presso l'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale.

In questo caso la registrazione avverrà come se il marchio fosse stato depositato direttamente in ciascuno degli Stati per cui sia stata fatta richiesta, e tali Stati procederanno poi all'esame ed alla concessione della protezione relativa.

Il marchio internazionale non è un titolo unico bensì un fascio di titoli nazionali, titoli che in ogni Stato seguiranno una vita propria.

Ciò ha portato ad una semplificazione delle formalità amministrative per il registrante, nonché uno sgravio economico.

2. Per il marchio comunitario la questione è ben diversa.

La domanda di registrazione (rivolta all'Ufficio nazionale di un Paese membro oppure presso l'UAMI - Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno)

permette di conseguire un titolo di carattere unitario.

La conseguenza dell'unitarietà del titolo è che le vicende che lo interesseranno, rivestiranno poi rilievo per tutti i Paesi della Comunità.

Intendo dire che il marchio non potrà essere dichiarato nullo per un singolo Paese e valido per un altro, ma nullo o valido per tutto il territorio dell'Unione.

In definitiva, quello che mi sembra rilevante sottolineare è che il marchio può usufruire di una tutela territorialmente e temporalmente vastissima.

Slide 5

Passando all'ultimo argomento del mio intervento, desidero esporre quali siano le tipologie di marchi più interessanti per gli operatori del settore tessile e dell'abbigliamento.

Il marchio ormai non può più essere considerato soltanto come un segno distintivo, come lo avevo definito all'inizio.

Il marchio, infatti, va assumendo sempre più anche una funzione ulteriore, in qualche modo più vicina a quella svolta dai brevetti.

In alcuni casi, ed a determinate condizioni, può costituire l'alternativa, rispetto ad un brevetto, ad esempio, come disegno o modello (penso che questo probabilmente sia il caso più frequente)

Il settore dell'abbigliamento di queste potenzialità del marchio si è accorto già da tempo.

Veniamo qui a prospettare velocemente i marchi di cui ho fatto cenno.

1. Il **marchio di forma**

Mi sembra interessante ricordare come anche questo tipo di marchio abbia svolto la sua parte nel settore della moda.

La registrazione come marchio, marchio di forma appunto, protegge, infatti, il fiocco che contraddistingue le calzature di una famosa maison fiorentina.

Questo fiocco, dunque, è stato considerato qualcosa di più e di diverso rispetto ad un semplice ornamento ed anch'esso è protetto con una tutela virtualmente perpetua.

2. Il **marchio seriale**

L'esempio forse più famoso di marchio seriale è quello di Luis Vuitton che ha registrato il celeberrimo monogramma e lo ha poi riprodotto, serialmente, appunto, sul tessuto o la pelle usata nella confezione delle sue borse e valigie.

In questo caso, il marchio ripetuto sul tessuto od il pellame costituisce un disegno che, però, non viene protetto con brevetto per disegno bensì con la registrazione come marchio.

Considerato che la protezione come disegno dura al massimo venticinque anni, la registrazione come marchio sembra essere davvero conveniente.

Naturalmente la condizione per la registrazione del marchio, anche in questi caso, così come nel seguenti, è sempre la stessa: deve avere carattere distintivo.

Lo strumento marchio sta diventando, comunque, sempre più flessibile e sempre più attraente proprio per un settore come quello tessile e

dell'abbigliamento.

3. Certo interesserà ad un comparto, come quello di cui si sta discutendo, un **marchio** c.d. nuovo: quello **di colore**.

Ovviamente con l'espressione marchio di colore non si fa riferimento al colore del segno che andrà poi a costituire il marchio bensì al colore del prodotto stesso, o di una sua parte.

Tale marchio, sebbene abbia incontrato resistenze, è stato comunque accettato, purché a determinate condizioni.

Bisogna comunque tener presente che più facilmente di un marchio denominativo potrà ricadere in motivi di rifiuto, ma questo non incide sull'astratta idoneità del colore ad essere registrato come marchio.

In pratica, quello che è stato considerato registrabile come marchio di colore sono state: le combinazioni e le tonalità cromatiche.

A proposito di questi marchi, il caso che intendo portare esula dal settore tessile-abbigliamento, ma penso che possa essere comunque interessante.

Il caso è quello della "capsula viola", riguardante un vino di casa Antinori.

La Corte di Cassazione, pronunciatisi sul caso, ha ritenuto legittima la pretesa di protezione di tale marchio

Ha, infatti, considerato valida la registrazione come marchio di un colore a patto che questo non abbia "una funzione intrinsecamente descrittiva del prodotto, ma sia collegato ad esso da un accostamento di pura fantasia con carattere originale ed efficacia individualizzante, occorrendo

che il collegamento tra il colore ed il prodotto rappresenti il dispiego di un'attività creativa”.

Slide 6

CONCLUSIONI

Dalla panoramica fatta, mi sembra di poter concludere dicendo che il marchio, può rappresentare davvero il valore aggiunto di un'impresa.

Non soltanto permette l'identificazione dell'impresa stessa, ma può costituire un valido strumento di protezione.

L'auspicio è che il marchio venga sempre più inteso dagli imprenditori come punto focale del patrimonio dell'impresa stessa.

Infatti, come accennato poc'anzi, il marchio non può più continuare ad essere visto **solo** come segno distintivo, ma assume e dovrà assumere sempre più in futuro, connotazioni ulteriori per adeguarsi alle esigenze concrete delle aziende.

Così il marchio potrà essere:
segno distintivo puro,
strumento alternativo al brevetto,
certificazione di origine
od altro ancora.

Tutto quanto detto sarà possibile solo se gli **operatori del diritto** recepiranno le esigenze delle aziende ed accetteranno un concetto più moderno e duttile di marchio.