
Come tutelare un marchio aziendale

Data Articolo: 17 Gennaio 2019

Autore Articolo: Antonino Salvaggio

Come tutelare un marchio aziendale? E quali sono le diverse misure a tutela di un marchio aziendale registrato? In questo articolo facciamo una sintesi di quello che la legge prevede.

In un mondo dove la comunicazione rappresenta una delle attività strategicamente più importanti per un'azienda, la tutela di un marchio costituisce un aspetto da non sottovalutare per la salvaguardia della propria capacità innovativa, indispensabile in un mercato sempre più globalizzato.

Con la **registrazione di un marchio aziendale**, al titolare del marchio vengono conferiti dei diritti, i cui effetti decorrono dalla data di deposito della domanda e che consistono nella facoltà di fare un uso esclusivo dello stesso.

In buona sostanza, il titolare di un marchio può vietare ai terzi l'uso di un segno che sia identico, simile o affine al proprio marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato, in particolare modo, se l'utilizzo di questo marchio è utilizzato a fini di lucro e può generare confusione per il pubblico.

Dopo avere registrato il proprio marchio, il titolare ha la facoltà di vigilare sull'uso dello stesso. Nel caso in cui, il titolare scopra una qualche forma di imitazione o contraffazione, egli ha facoltà di fare ricorso alla **procedura di opposizione** nei confronti del soggetto reo di aver "copiato" o "imitato" il marchio.

Con la procedura di opposizione, i titolari di diritti anteriori in conflitto con terzi depositari di un marchio analogo, possono opporsi alla nuova registrazione agendo in via amministrativa. Si tratta di un valido ed efficace procedimento, che presenta costi e tempi nettamente inferiori al procedimento giudiziario.

Con il procedimento giudiziario invece, è possibile ottenere una sentenza che vieta la produzione o la commercializzazione di quanto è oggetto di violazione del marchio. Se lo ritiene opportuno, il giudice con la sentenza che accerta che vi sia stata violazione di un marchio, può disporre la distruzione di tutto quello che è stato oggetto di violazione del diritto.

In taluni casi, quando ricorrono determinate esigenze di tutela, il titolare di un marchio può chiedere all'autorità giudiziaria l'applicazione di una delle **misure cautelari** previste dalla legge: la **descrizione**, il **sequestro dei prodotti** oppure l'**inibitoria**.

Con la **descrizione**, il titolare di un marchio chiede all'autorità giudiziaria che sia disposta la descrizione degli oggetti che costituiscono violazione del proprio marchio nonché la descrizione dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata attività.

Il **sequestro dei prodotti** è un'azione che permette di agire nei confronti di terzi a tutela dei diritti connessi al proprio marchio. Il titolare può chiedere la confisca dei beni oggetto di violazione e contraffazione del marchio, dei mezzi adibiti alla produzione del medesimo e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione.

L'**inibitoria** è l'ingiunzione, richiesta al Giudice dal titolare di un marchio, all'autore dell'illecito di cessare ogni attività illegale sul marchio contraffatto. Secondo l'articolo 131 del Codice di Proprietà industriale, infatti, il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione della violazione in atto, ed in particolare che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose che costituiscono violazione del diritto.

Un'altra modalità di tutela di un marchio è la **tutela in dogana**, con la quale il titolare di un marchio può impedire l'importazione di beni sospettati di contraffazione sulla base del Regolamento CE n. 1383/2003.

In pratica, nel caso in cui la dogana dovesse ritenere una merce sospetta di contraffazione, verrà contattato il titolare del marchio vigilato che dovrà indicare all'ufficio doganale, nel termine di dieci giorni lavorativi, se la merce bloccata è originale oppure realmente contraffatta.

Antonino Salvaggio - Centro Studi CGN

<http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com>