

A large, stylized 'IP' logo is centered in the background. The 'I' is light blue and the 'P' is light orange. They are enclosed within a large, faint circle that also has a light blue and light orange gradient.

Proteggere il Brand: Strategie e consigli per crescere senza rischi

Dott.ssa Miriam Mangieri
Partner - Trademark Attorney
Jacobacci & Partners - Roma

Chi Siamo – Jacobacci & Partners

La nostra storia: Fondata nel 1872, da oltre 150 anni Jacobacci è leader in Europa nella Proprietà Intellettuale.

Competenza multidisciplinare: Un team integrato di ingegneri, chimici, biologi e legali.

Copertura geografica: Radicati in Italia, Francia e Spagna, nonché presenti in tutto il mondo tramite il nostro network di corrispondenti.

Il nostro approccio: Uniamo competenze tecniche e legali per proteggere e valorizzare le tue idee sul mercato.

Cosa facciamo – I nostri servizi

- **Marchi:** Ricerche di novità, registrazione nazionale/internazionale e difesa da contraffazioni.
- **Brevetti & Modelli:** Tutela di invenzioni e delle forme dei prodotti.
- **Know-How & Segreti Industriali:** Protezione delle informazioni riservate e delle formule aziendali tramite accordi operativi (NDA).
- **Tutela Legale e Digital:** Difesa attiva da violazioni sul web, e-commerce, social media e mercati fisici.



Come aiutiamo la tua impresa

- **Prevenzione dei rischi:** Verifichiamo che i tuoi prodotti o nomi non violino diritti altrui, evitando contenziosi.
- **Valore a bilancio:** Trasformiamo le idee in beni immateriali che aumentano il valore dell'azienda.
- **Incentivi e Finanziamenti:** Ti guidiamo nell'accesso a bandi e fondi perduti (es. Voucher SME Fund, Brevetti+, Marchi+) per recuperare parte dei costi.
- **Strategie su misura:** Soluzioni personalizzate e modellate sul tuo budget e sugli effettivi mercati di interesse.



Perché registrare il proprio marchio?

- **Esclusività di mercato:** Diritto d'uso esclusivo su tutto il territorio di registrazione (es. Italia, UE o internazionale), con la facoltà di bloccare legalmente qualsiasi tentativo di imitazione o contraffazione.
- **Valore patrimoniale:** Il marchio registrato diventa un vero e proprio bene immateriale che entra a bilancio, aumentando il valore dell'azienda in sede di valutazione finanziaria, vendita o richiesta di finanziamenti bancari.
- **Opportunità di business** (Licenze e Franchising): Permette di concedere il marchio in uso a terzi tramite contratti di licenza o di sviluppare una rete di franchising, generando nuove entrate economiche (royalties).



Requisiti per il deposito del marchio

-CAPACITÀ DISTINTIVA

Idoneità del segno a contraddistinguere un prodotto o un servizio.

-NOVITÀ

Un marchio registrato è nullo, per difetto di novità, quando è preceduto da un segno altrui identico o simile impiegato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui la registrazione di marchio è stata richiesta, se possa determinarsi un rischio di confusione per i consumatori, o un rischio di associazione tra i due segni.

-LICEITÀ

Divieto di registrazione di segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

- VERITA'

Sono esclusi dalla registrazione i segni idonei ad ingannare il pubblico.



Spesso non si investe nella registrazione del marchio e ci si limita ad usare il **MARCHIO DI FATTO**

Art. 12 CPI «L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità».

Limiti del marchio di fatto:

- tutela non esclusiva
- circoscritta territorialmente
- difficoltà di onere probatorio



- **Ambito geografico limitato:** La tutela copre solo la zona in cui il marchio è già noto. Un terzo potrebbe registrare lo stesso nome per il resto d'Italia, bloccando la vostra espansione nazionale.
- **Nessuna protezione per il futuro:** Copre esclusivamente i prodotti o servizi venduti oggi, senza offrire alcuna garanzia per nuove linee di business o mercati futuri.
- **Inefficace su Web ed E-commerce:** Le piattaforme digitali (Amazon, eBay, Meta, Google) richiedono il numero di registrazione ufficiale per rimuovere i falsi; senza di esso, la tutela online diventa complessa.
- **Mancanza di valore economico e zero incentivi:** Non essendo un bene definibile a bilancio, rende difficile la concessione di licenze o franchising e preclude l'accesso ai contributi a fondo perduto.



Check-list pre-deposito

- assicurarsi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge;
- verificare che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, soprattutto se potenziali mercati di esportazione;
- individuare le classi di appartenenza dei prodotti/servizi per i quali si intende ottenere la registrazione del marchio, utilizzando il Sistema internazionale di classificazione dei marchi di Nizza;
- nella scelta delle classi è importante considerare tutti i prodotti e/o servizi in relazione ai quali si intende utilizzare il marchio poiché non se ne potranno aggiungere di nuove in futuro.



Cosa posso depositare come marchio?

- **Marchio denominativo:** massima protezione sulla parola in qualunque font e dimensione
- **Marchio figurativo:** privativa sull'icona grafica, font stilizzato e cromie
- **Marchio complesso:** combinazione di elementi verbali e figurativi
- **Marchio di forma:** costituito dalla forma del prodotto o dalla sua confezione



Dove posso depositare il mio marchio?

- **Deposito di un marchio in Italia:** presso l'UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi). Il deposito nazionale garantirà protezione in Italia e a San Marino (oltre che presso la Città del Vaticano).
- **Deposito di un marchio in Unione Europea:** i marchi registrati presso l'EUIPO hanno validità in tutto il territorio dell'Unione Europea (salvo UK a seguito della Brexit).
- **Deposito di un marchio Internazionale:** Il sistema di Madrid consente la registrazione presso l'OMPI (organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) offrendo protezione nei territori dei suoi Paesi Membri che siano stati designati in fase di deposito della domanda.
- **Deposito nazionale estero:** consiste nel depositare la domanda direttamente presso l'ufficio marchi del paese di interesse, avvalendosi del supporto di corrispondenti locali. La procedura nazionale è l'unica possibile nei Paesi che non hanno aderito al Sistema di Madrid.



Ricerche di anteriorità

Prima del deposito di una domanda di marchio è opportuno effettuare ricerche destinate ad accertare che non siano stati anteriormente depositati marchi uguali o simili, che potrebbero rendere nulla la richiesta di registrazione e comportare rischi di contestazione nei confronti del marchio proposto.

Depositare un marchio senza una ricerca di anteriorità preventiva comporta il rischio:

- di ricevere opposizioni o diffide da parte di terzi;
- di incorrere in elevate spese legali;
- di dover sostenere costi per il ritiro dal mercato dei prodotti già immessi in commercio con tale marchio; di vanificare gli investimenti pubblicitari.

N.B. l'UIBM e l'EUIPO non effettuano alcun esame circa la novità dei marchi



Consigli per impostare le ricerche di anteriorità

- Includere nella ricerca non solo le classi di appartenenza dei prodotti e servizi di specifico interesse, ma anche le classi affini.
- Effettuare ricerche di similitudine e non di mera identità. Le ricerche di similitudine includono varianti ortografiche, equivalenti fonetici e marchi simili fuorvianti.
- Comprendere non solo i marchi nazionali, ma anche i marchi dell'UE e gli internazionali estesi all'Italia



Servizio di sorveglianza marchi

- ❖ Individuazione, in ambito mondiale, o limitatamente a determinate aree geografiche di interesse, di marchi simili e/o identici a quello oggetto del servizio.
- ❖ L'attivazione della sorveglianza, consente di venire a conoscenza di depositi di marchi potenzialmente confondibili con il proprio.
- ❖ Permette una sollecita attivazione in difesa del proprio marchio sia in via amministrativa, tramite il deposito di opposizioni, sia in via stragiudiziale e/o giudiziale, tramite l'invio di diffide e/o la notifica di atti giudiziari.



Web watching

consente di venire a conoscenza di eventuali contraffazioni e/o violazioni dei propri marchi sul web, in particolare:

- uso improprio (es: quando il proprio marchio viene utilizzato in modo generico o descrittivo e/o quando vengono pubblicate informazioni non ufficiali sullo stesso);
- uso non autorizzato (es: quando un terzo, senza essere licenziatario o retailer autorizzato, metta in vendita prodotti recanti il marchio in questione);
- contraffazione di marchio (quando il proprio marchio viene pubblicizzato su siti web che vendono prodotti contraffatti).



Suggerimenti strategici a tutela del proprio brand

➤ Attivare un servizio di sorveglianza marchi

Gli Uffici Marchi non bloccano automaticamente i tentativi di imitazione depositati da terzi. Nel settore AgriFood — caratterizzato da un'elevata densità di nomi e loghi simili — un monitoraggio costante consente di intercettare tempestivamente le nuove domande di registrazione identiche o affini, permettendo di opporsi prima che i prodotti concorrenti arrivino a scaffale.

➤ Tutelare tempestivamente i Restyling

Nel tempo, le etichette, i loghi e il packaging dei prodotti agroalimentari si evolvono per seguire i trend di mercato. Se la versione graficamente aggiornata si discosta in modo significativo dal marchio originariamente registrato, la vecchia registrazione potrebbe non coprire il nuovo design. Ogni restyling importante deve essere valutato per un nuovo deposito, così da essere adeguatamente protetti.



➤ **Proteggere i Sotto-Brand e le linee di prodotto**

Spesso le aziende agroalimentari affiancano al marchio principale (marchio ombrello) nomi specifici per singole linee, ricette speciali, prodotti D.O.P./I.G.P. o varianti commerciali (i cosiddetti sotto-brand).

Valutare di proteggere adeguatamente anche questi naming così da avere una protezione completa.



➤ **Valutare istituti specifici come il Marchio Storico di Interesse Nazionale**

Per le realtà agroalimentari con una storia consolidata nel tempo, l'anzianità del brand costituisce un valore immateriale inestimabile. In Italia, le aziende che utilizzano o hanno registrato un marchio da almeno 50 anni (dimostrandone la continuità d'uso sul territorio nazionale) possono iscriversi al registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale.

L'ottenimento di questa qualifica offre importanti vantaggi strategici e d'immagine:

- ❖ **Bollino Ufficiale di Eccellenza:** Consente di affiancare al proprio brand il logo ufficiale rilasciato dal Ministero, aumentando il prestigio della dicitura Made in Italy sul packaging e nelle campagne di comunicazione.
- ❖ **Accreditamento e Incentivi:** Garantisce una posizione di priorità nei canali di finanziamento pubblico e agevolazioni dedicate, aumentando il valore del brand negli asset di bilancio e nelle trattative commerciali internazionali.



➤ **Proteggere il Brand prima dell'esportazione all'estero**

- ❖ **Pianificazione d'anticipo:** Depositare il marchio nei Paesi target prima di firmare contratti di distribuzione o avviare le spedizioni.
- ❖ **Ricerche di novità locali:** Verificare la disponibilità del segno nei mercati di destinazione per evitare sequestri in dogana e cause legali.
- ❖ **Adattamento culturale e traslitterazioni:** Nelle aree ad alfabeto non latino (es. Cina, Paesi Arabi), depositare sempre sia il marchio in caratteri latini sia la traslitterazione locale.



➤ **Affidarsi a uno studio specializzato: i vantaggi**

- **Coordinamento centralizzato:** Un unico partner per la gestione e la tutela del portafoglio marchi in Italia e all'estero.
- **Gestione scadenze e rinnovi:** Zero rischi di decadenza dei diritti grazie al tracciamento puntuale dei termini legali.
- **Monitoraggio e sorveglianza attivi:** Intercettazione tempestiva di depositi concorrenti simili o identici.
- **Finanziamenti e agevolazioni per PMI:** Segnalazione e supporto nell'accesso a bandi e contributi a fondo perduto (*SME Fund*, incentivi ministeriali).



Grazie!



Dott.ssa Miriam Mangieri
Trademark Attorney Jacobacci & Partners

mmangieri@jacobacci.com

<https://www.jacobacci.com/professionisti/miriam-mangieri>

<https://www.linkedin.com/in/miriam-mangieri-3a69a8106/>

SEGUICI

sui nostri **canali social**



<https://www.linkedin.com/company/jacobacci-&-partners-s.p.a./>



<https://www.facebook.com/JacobacciPartners>



<https://www.instagram.com/jacobacciip>



<https://www.youtube.com/@Jacobacci>