

**BRAND & TRADEMARK
VERIFICATION AND PROTECTION**

(Protezione del tuo marchio e del nome della tua azienda in Rete)

Valorizzare il proprio marchio: una strategia per l'impresa	2
Come tutelare il brand	2
Rischi	3
Le soluzioni offerte dalla GlobalTrust	3
Evoluzione del concetto di marchio con l' avvento del "Mercato interno Europeo" ..	4
Gli strumenti disponibili antecedentemente alla creazione del marchio comunitario	4
I vantaggi che presenta il marchio comunitario	4

Per Brand protection si intende la protezione del marchio e del nome di un'organizzazione in Rete.

Creare, gestire, tutelare e sviluppare il brand online è un'attività dalla quale le aziende non possono più sottrarsi, in quanto permette loro di garantire la propria immagine e la propria competitività online.

Valorizzare il proprio marchio: una strategia per l'impresa

Il marchio è un elemento essenziale della strategia dell'impresa: valorizzare il proprio marchio consente di conservare o di conquistare quote di mercato.

Il compito dell'imprenditore non è soltanto di organizzare e produrre. I suoi prodotti e servizi nonché l'immagine dell'impresa devono essere visibili sul mercato. Il marchio è uno strumento insostituibile di questa comunicazione con il pubblico.

Esso costituisce il mezzo per intensificare il rapporto del consumatore con i prodotti e servizi associandovi valori distintivi che consolidano tale rapporto.

Il marchio non si limita a identificare l'origine dei prodotti: esso istituisce un rapporto di fiducia col consumatore impegnando la reputazione dell'impresa e offrendo la garanzia di una qualità costante.

Il marchio costituisce un capitale. Esso può essere oggetto di operazioni di sfruttamento commerciale tramite la concessione di licenze, di contratti d'esclusiva, mediante il merchandising e la sponsorizzazione. In quanto strumento di marketing esso può arrivare addirittura sino al punto di essere il costituente principale del patrimonio dell'impresa.

Come tutelare il brand

Nell'era digitale, il dominio Internet rappresenta un componente aziendale importante, da difendere con tenacia, così come si difendono i marchi aziendali: il dominio, infatti, non è altro che la trasposizione online dei marchi medesimi.

La registrazione del dominio è un passo fondamentale per proteggere il proprio brand in Rete. Tuttavia, se nel mondo "reale" esistono strumenti riconosciuti a livello internazionale per tutela del marchio, nel mondo "digitale" la sua protezione è resa più complessa da differenze sostanziali nelle regole di registrazione dei domini da paese a paese, da frequenti aggiornamenti alle relative procedure e dal continuo aumento delle estensioni disponibili (.com, .biz, .co.uk, .ch, .cc, .info, .it, .net, .org).

Rischi

- Appropriazione indebita dei nomi di dominio, che possono essere oggetto di speculazioni nel tentativo di avere dei ritorni in termini economici;
- Inadeguata identità online, data dalla registrazione di nomi di dominio simili a quelli dei propri prodotti/servizi da parte dei propri concorrenti;
- Altri casi: omonimia, uso illegittimo del marchio, cybersquatting¹, typosquatting², porno-squatting³

cybersquatting¹: attività di registrazione di domini allo scopo di rivenderli a chi possa essere interessato. Il termine è connotato da un contenuto di disamore, al di là della licita o meno della registrazione di un dominio senza un interesse ad usarlo, quanto solo a rivenderlo. I commentatori ancora non hanno preso posizione sulla possibilità di concedere i domini senza rivenderli. Lo stesso uso del termine RIVENDERE presuppone che i domini vengano acquistati. In realtà il regime relativo all'acquisto dei domini (in proprietà, o meglio in uso) è regolato in regime di monopolio da chi concede la registrazione degli stessi in internet. Si distingue Cybersquatting dal domain grabbing, in quanto il primo avrebbe per oggetto i nomi di persona e generici, mentre il secondo avrebbe come finalità la concorrenza sleale. Ovviamente non è escluso che per lo stesso dominio ricorrano entrambe le caratteristiche

typosquatting²: forma evoluta di cybersquatting e consiste nel registrare un nome di dominio molto simile a quello utilizzato da un'altra società, con un duplice obiettivo: intercettare una parte del traffico indirizzato al sito ufficiale e intercettare il maggior numero possibile di e-mail inviate a indirizzi della società presa di mira. Spesso gli utenti commettono un errore digitando l'indirizzo Internet di un sito Web; se il nome di dominio del typosquatter è sufficientemente simile, ha buone possibilità di intercettare questo tipo di traffico che viene, così, "autodirottato".

Pornosquatting³: si sceglie un marchio famoso, per esempio un noto amaro conosciuto in tutto il mondo. Si registra il dominio, per esempio jagermeister.it. Poi, anziché cercare di venderlo ai proprietari del marchio che potrebbero utilizzarlo per allestire il sito, lo si vende a proprietari di siti porno. Così, chi clicca su jagermeister.it finisce su uno di quei siti che aprono decine di browser e dai quali è difficilissimo uscire. [CASO IN ITALIA](#)

Le **soluzioni** offerte dalla **GlobalTrust** rappresentano una concreta ed efficace risposta alla necessità delle aziende, che sviluppano il loro commercio in Rete, di proteggere, tutelare e sviluppare il proprio brand e i propri prodotti sulla Rete.

Vantaggi

- Dare visibilità internazionale al brand
- Rafforzare la protezione dei marchi registrati
- Massimizzare il ROI delle attività di branding online
- Diminuire i costi di gestione del portafoglio domini.

Evoluzione del concetto di marchio con l'avvento del "Mercato interno Europeo"

La realizzazione del «mercato comune» o «mercato interno» obbliga le imprese a riorientare la loro strategia dei marchi.

A partire dall'1 gennaio 1993 la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali all'interno della Comunità ha conferito una dimensione europea alla strategia di marchio di un numero sempre più grande di imprese.

Quelle che oggi continuano a organizzare tale strategia sulla scala del loro mercato principale, vale a dire il mercato nazionale, finiranno progressivamente col tener sempre più conto delle esigenze del mercato europeo.

Gli strumenti disponibili precedentemente alla creazione del marchio comunitario

Fino alla creazione del marchio comunitario le imprese disponevano di due opzioni distinte per tutelare i loro marchi su tutto il territorio dell'Unione europea: l'opzione nazionale e l'opzione internazionale.

L'opzione nazionale obbliga alla registrazione di marchi paralleli in ciascuno Stato membro dell'Unione europea.

L'opzione internazionale consente di ottenere una serie di marchi i cui effetti in ognuno dei paesi firmatari dell'accordo di Madrid o del protocollo di Madrid designati dal richiedente equivalgono ad una registrazione nazionale. Essa implica una procedura di deposito presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale a Ginevra, a partire da un marchio precedentemente registrato in un paese aderente a tale accordo o protocollo. Tale iter è del resto aperto soltanto alle imprese che hanno la loro sede o uno stabilimento serio ed effettivo in questi stessi paesi.

I vantaggi che presenta il marchio comunitario

Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto unitario valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea mediante una procedura unica che semplifica le strategie di marchio su scala europea.

Esso soddisfa, su scala dell'Unione europea, le tre funzioni essenziali di un marchio:

- segno d'identificazione dell'origine dei prodotti e dei servizi,
- segno di garanzia di una qualità costante in quanto riflette un impegno assunto dall'impresa nei riguardi del consumatore nonché segno di comunicazione,
- supporto per la promozione e la pubblicità.

Il marchio comunitario può essere utilizzato come marchio di fabbrica, marchio di commercio o marchio di servizio. Esso può inoltre configurarsi quale marchio collettivo: il rispetto del regolamento di utilizzazione del marchio collettivo garantisce l'origine, la natura o la qualità dei prodotti e servizi conferendo loro carattere distintivo a vantaggio dei membri dell'associazione o dell'ente titolare del marchio. Il marchio comunitario copre un mercato di più di 350 mi-

lioni di consumatori che beneficiano di uno dei livelli di vita più alti al mondo. Esso è lo strumento ideale per affrontare le sfide presentate da tale mercato.

Il marchio comunitario ha **carattere unitario**, ossia è valido in tutta l'Unione europea e conferisce al titolare un **diritto esclusivo** che consente di vietare a terzi l'uso del segno nelle loro attività commerciali e industriali.

Il marchio comunitario è concepito per integrare i sistemi di protezione nazionali. Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la **preesistenza**. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo.

Il marchio comunitario si aggiunge ai sistemi nazionali di protezione dei marchi. La data di deposito del marchio comunitario è riconosciuta come **data di priorità** per i depositi nazionali ed internazionali, anche quando il richiedente decida di trasformare la propria domanda o il proprio marchio comunitario in domande nazionali. Optare direttamente per il marchio comunitario, quindi, non comporta alcun rischio.

Un marchio comunitario può essere mantenuto in tutti i paesi dell'Unione europea facendone un uso serio ed effettivo anche in **un solo Stato membro**. Qualsiasi impresa, quindi, anche quando intenda servirsi del proprio marchio solamente in uno o in alcuni degli Stati membri, può efficacemente conseguire un marchio comunitario senza tema di incorrere in un'azione di decadenza per mancato uso.

Sarà possibile proporre un'azione per contraffazione dinanzi ai **tribunali dei marchi comunitari**, vale a dire tribunali nazionali designati dagli Stati dell'Unione, a cui spetta la giurisdizione in materia di marchi comunitari. Le decisioni producono effetti in tutto il territorio dell'Unione, evitandosi in tal modo di dover perseguire i contraffattori in ciascun singolo Stato membro. Il marchio comunitario è il solo a offrire tale protezione in tutta l'Unione europea.

La **trasferibilità** e la **cedibilità** del marchio comunitario sono aspetti essenziali della gestione aziendale.

Il marchio comunitario può essere oggetto di trasferimenti indipendentemente dal trasferimento dell'impresa che ne è titolare, per la totalità o per parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

Il marchio comunitario può inoltre essere oggetto di **licenze esclusive o non esclusive**, le quali possono essere concesse per tutta l'Unione europea o solamente per una parte di essa.

Il marchio comunitario costituisce un **diritto anteriore opponibile** a qualsiasi marchio successivo e ad altri diritti contrastanti in tutti gli Stati membri. Ciò permette quindi al suo titolare non solo di proteggere i propri diritti esclusivi a livello comunitario, ma anche di prevalere su diritti nazionali successivi.

Per maggiori informazioni sul marchio comunitario e come richiederlo [clicca qui](#)