

Tutela del marchio, come renderlo uno strumento non solo difensivo

Nonostante la situazione economica non brillante che si è registrata in Italia anche nel 2018, in materia di tutela del marchio il nostro Paese non registra nessuna fase critica. Come ha rilevato la guida WTR 1000 - *The World's Leading Trademark Professionals*, pubblicata dal magazine *Word Trademark Review*, le preoccupazioni per la lenta crescita economica dell'Italia non hanno frenato infatti la spinta verso una sempre maggiore consapevolezza dell'importanza della proprietà intellettuale. Il numero dei marchi depositati in Italia - come dichiarato dall'Ufficio Italiano Brevetti

e Marchi (Uibm) - è aumentato del 50% negli ultimi 20 anni; nel 2018 sono stati registrati oltre 59mila marchi, il 9% in più rispetto a dieci anni prima. Questo nonostante nell'ultimo periodo il tasso di crescita annuale si vada via via sempre più assottigliato, passando dal +3,7% del 2016 sull'anno precedente al +0,8% del 2018 sul 2017. Un dato è certo però: sempre più italiani riconoscono l'importanza di tutelare la proprietà intellettuale. «Un marchio creato e sviluppato con



cura in tutte le sue derivazioni, non solo in quelle comunicative e legali, ha un valore importante: identitario, ma anche economico, di leadership», sottolinea l'avvocato **Davide Petraz**, co-managing partner di GLP, realtà italiana ai vertici mondiali degli studi di consulenza per la proprietà intellettuale e che recentemente è stata riconosciuta Firm of the Year 2019 per il settore Marchi. «Solamente in un'impostazione aziendale di tipo tradizionale, i titoli di proprietà intellett-

tuale hanno una mera funzione difensiva: infatti, prima ancora di aiutare nella difesa, i marchi hanno una loro funzionalità a livello di sviluppo aziendale, il che non significa avere una valenza identificativa esclusivamente commerciale, ma elevare il prodotto e l'azienda stessa a riferimento cui ambire». Proprio al valore economico si fa riferimento nell'ultima classifica «BrandZ Top 30 Most Valuable Italian Brands 2019», che conferma il protagonismo dei marchi italiani, il cui valore sulla scena mondiale è aumentato del 14%, toccando i 97 miliardi di dollari. «La pianificazione strategica delle attività di IP, relative per esempio alla costituzione e alla tutela del portfolio marchi, è fondamentale per un'azienda che vuole essere competitiva in un mercato che ormai è di sua natura internazionale», sottolinea **Daniele Petraz**, co-managing partner di GLP. «Presentarsi sui mer-

cati internazionali con una strategia offre l'opportunità di capitalizzare gli investimenti e conquistare una posizione importante anche lontano dal Paese di origine».

A proposito di internazionalità, questo è un settore in cui si registrano numerosi cambiamenti sia nel Belpaese sia fuori dai nostri confini. Ne sono un esempio l'adeguamento della normativa italiana al Regolamento Ue 2015/2424 che, grazie all'introduzione di alcune novità sostanziali e procedurali che migliorano il mercato interno, facilitano la registrazione, l'amministrazione e la protezione dei marchi d'impresa nella Ue, oppure l'adesione del Canada al Protocollo di Madrid (il sistema di registrazione dei marchi internazionali) oltre all'adozione della classificazione internazionale di prodotti e servizi, classificati quindi secondo il sistema di Nizza. Per non parlare della questione Brexit, tema scottante anche in materia di marchi: i dubbi sono molti e l'incertezza sulle tempistiche e sulle modalità non aiutano, ma i titolari di marchi europei possono stare relativamente tranquilli, perché sono già previste procedure che ne garantiranno la continuità di tutela. (riproduzione riservata)

Gaia Grassi