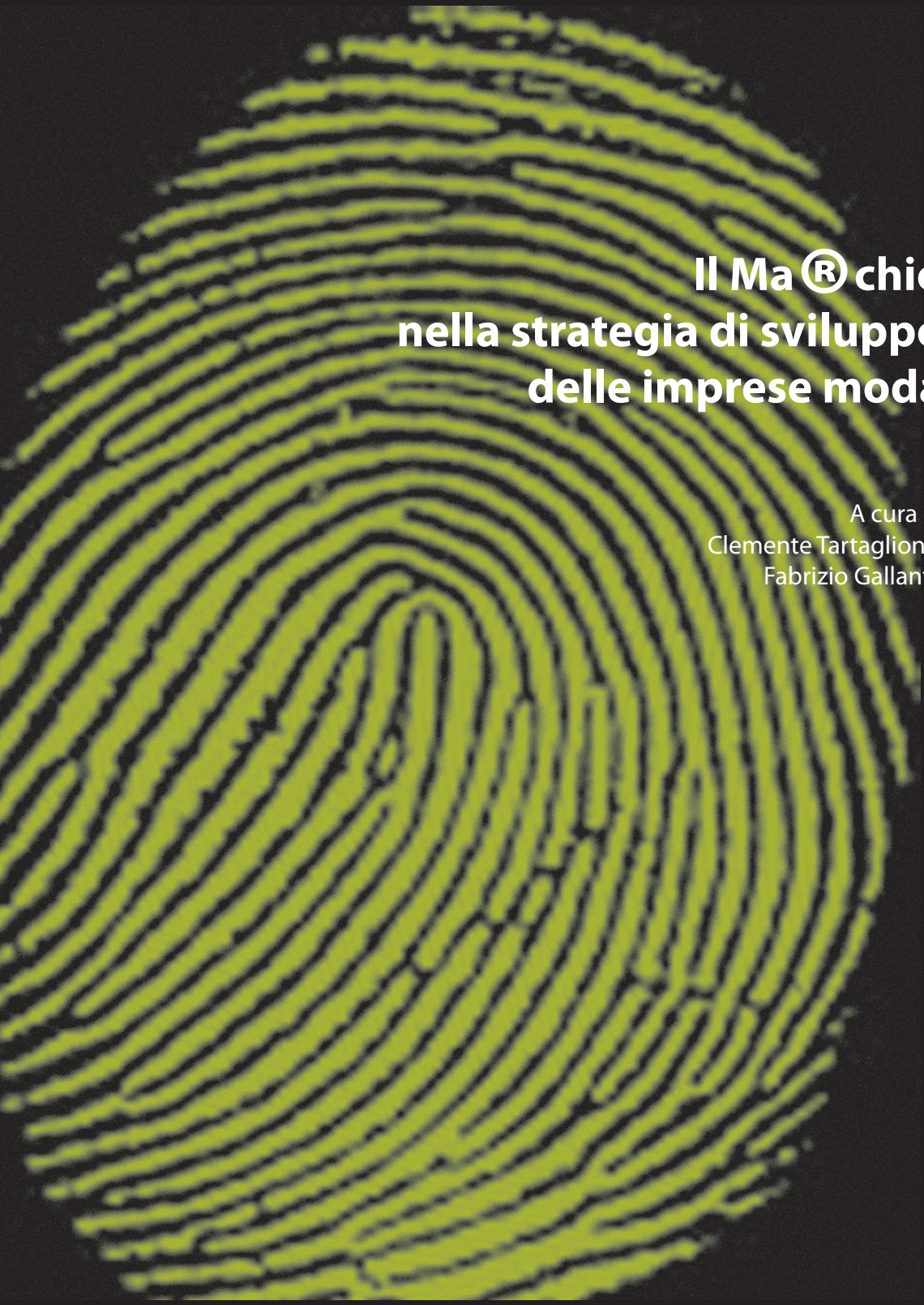

Il Ma ® chio nella strategia di sviluppo delle imprese moda

A cura di
Clemente Tartaglione,
Fabrizio Gallante

ARES 2.0 | SOGES

Il Ma®chio nella strategia di sviluppo delle imprese moda

A cura di
Clemente Tartaglione,
Fabrizio Gallante

ARES 2.0 | SOGES

Promosso da

Finanziato da

Curato e realizzato da

A cura di
Clemente Tartaglione
Fabrizio Gallante

in collaborazione con
Mauro di Giacomo
Benedetta Dolci
Paolo Rossi

Progetto grafico
Laura Salomone

Cura redazionale
Elena De Luca

Finito di scrivere nel 2009

Sommario

1.	**Le buone regole da seguire nel processo di creazione di un marchio di successo**	pag. 5
1.1	Il marchio	pag. 5
1.2	L'elemento grafico di un marchio	pag. 6
1.3	Un buon nome come fattore di successo	pag. 8
2.	**Analisi delle principali disposizioni normative in tema di marchi**	pag. 11
2.1	Le principali normative sui marchi d'impresa	pag. 11
2.2	Perché registrare un marchio. Differenza tra marchio registrato e marchio di fatto (non registrato)	pag. 11
2.2.1	Rischi e limiti del marchio di fatto	pag. 12
2.3	Il marchio registrato	pag. 13
2.3.1	Cosa può essere registrato come marchio? Requisiti di validità del marchio d'impresa	pag. 14
2.4	Tipologie di marchi: marchi forti, deboli, patronimici, geografici, collettivi	pag. 18
2.4.1	Un marchio molto "discusso" – Il marchio "MADE IN ITALY" – Breve excursus degli orientamenti in materia	pag. 21
2.5	Cause di estinzione e decadenza del marchio	pag. 24
2.5.1	Il mancato uso del marchio	pag. 24
2.5.2	La decettività sopravvenuta	pag. 25
2.5.3	La volgarizzazione	pag. 26
3.	**Il processo di registrazione di un marchio in ambito nazionale ed internazionale**	pag. 27
3.1.	Procedure di registrazione in ambito nazionale	pag. 27
3.2	Procedure di registrazione in ambito internazionale	pag. 29
3.3	Procedure di registrazione in ambito comunitario	pag. 30
3.4	Come optare per il marchio internazionale o comunitario	pag. 32
4.	**La gestione "economica" del marchio**	pag. 34
4.1.	La stima del valore economico del marchio – Perché sorge l'esigenza di valutare un marchio?	pag. 34
4.1.1	I presupposti della valutazione di un marchio	pag. 34
4.2	I metodi di valutazione del marchio	pag. 36
4.2.1	Come orientarsi con i metodi di valutazione	pag. 44
4.3	Iscrizioni in bilancio del marchio d'impresa	pag. 46
4.3.1	L'ammortamento del marchio	pag. 50
5.	**Il marchio e le certificazioni**	pag. 51
5.1	Gli enti di certificazione e il loro operato	pag. 51
5.2	Le normative sulla qualità	pag. 52
5.3	I nuovi orizzonti della certificazione: la responsabilità sociale e le certificazioni ambientali	pag. 53
5.4	Alcuni marchi indicatori di qualità nel settore tessile	pag. 56

1. Le buone regole da seguire nel processo di creazione di un marchio di successo

1.1 Il marchio

Il termine **marchio** deriva da *marculus* e veniva originariamente utilizzato per indicare un'impronta o una cosa improntata.

Ora rappresenta in generale un segno atto a riconoscere o autenticare qualcosa ed è con tale accezione che viene utilizzato anche per rappresentare – attraverso un simbolo iconico, una sigla visiva o un segno grafico - un'azienda, un prodotto o un *brand*, evocandone i valori, i caratteri distintivi e l'identità visiva.

Un marchio è generalmente composto da quattro elementi fondamentali: il nome, il logotipo (spesso abbreviato in logo), i colori e il simbolo (la mela di Apple o il coccodrillo di Lacoste), cui spesso si associa un payoff che ne completa l'identità verbale ed è importante per supportare il posizionamento della marca.

Secondo l'American Marketing Association, il marchio o più propriamente la marca (o *brand*) rappresenta un nome, un termine, un segno, un simbolo, o qualunque altra caratteristica che abbia lo scopo di far identificare i beni o i servizi di un venditore e distinguerli da quelli degli altri venditori.

Riportando le parole di un famoso guru del marketing, Philip Kotler, autore di innumerevoli articoli e pubblicazioni: "*tutto è marca: Coca-Cola, FedEx, Porsche, New York, Stati Uniti, Madonna e voi stessi... sì voi*". La marca (concetto più esteso di marchio) è una sorta di contenitore di ampi significati funzionali, simbolici, estetici, culturali, affettivi. Non include solo aspetti distintivi, ma anche il livello di notorietà e la reputazione di un *brand*, la sua storia, il tipo di relazione instaurata nel tempo con il consumatore. Ciò significa che esso rappresenta le aspettative che i consumatori hanno verso il prodotto, servizio o azienda, nonché il valore della comunicazione verso il cliente. Per esempio, quando si nomina Chanel non ci si riferisce solamente a una celebre casa di moda francese; si evoca anche un gusto, uno stile elegante e femminile, una scelta di emancipazione e innovazione.

Il marchio allora diventa marca (*brand*) quando si carica di valori emozionali e di benefici che travalicano le specifiche funzioni d'uso di un prodotto o di un servizio. In molti mercati, la marca rappresenta il vero capitale su cui si basano le relazioni di fiducia con i consumatori e che consente all'impresa di mantenere la sua posizione di leadership. La costruzione di una marca forte e la sua valorizzazione sono oggi un asset strategico per il successo non solo delle grandi, ma anche delle piccole e medie imprese che realizzano prodotti e/o servizi di qualità.

In particolare nel nostro attuale ordinamento socio-economico, nonché nell'odierno sistema di scambio in cui i produttori sono diversi e i prodotti sono più o meno gli stessi, il marchio assume un'importanza decisiva.

In questo contesto, raramente gli oggetti hanno una forza auto-identificativa sufficiente per poter prescindere dal marchio e pertanto il marchio viene a colmare una manchevolezza della distintività dell'oggetto in quanto merce. È la chiave di volta che aiuta a differenziarsi in mercati ipercompetitivi ed iperaffollati di proposte in cui il consumatore a causa dell'amplissima gamma di prodotti offerti, in base alla qualità tecnica, al prezzo, all'aspetto esteriore del bene si trova in uno stato di "smarrimento".

Ecco allora, viste le premesse, che il problema strategico fondamentale per l'attività di impresa nell'attuale contesto economico sempre più caratterizzato da una integrazione globale dei mercati, è quello di pianificare un'attenta strategia volta alla valorizzazione della proprietà intellettuale in genere, e, in particolare, strumentale alla "costruzione" di un marchio di successo.

Questa esigenza di conferire un'idonea capacità distintiva accompagna tutto il ciclo della vita del prodotto: dall'ideazione e progettazione, alla scelta della forma estetica, colori, packaging del prodotto, nonché la scelta del momento che influirà appunto sulla possibilità di rimanere impresso nella mente dei potenziali acquirenti, condizionare le loro scelte e orientarsi quindi sul prodotto di una data azienda piuttosto che quello di un concorrente.

Ma quali sono le azioni da intraprendere per giungere ad un marchio di successo?

Come anticipato brevemente in apertura il marchio si compone di diversi elementi, tra i quali, di principale importanza risultano gli elementi grafici e verbali. Nella progettazione degli stessi è senz'altro buona norma attenersi a delle regole e procedure che verranno esaminate nel proseguo.

1.2 L'elemento grafico di un marchio

L'analisi stilistica delle caratteristiche grafiche di alcuni marchi o simboli molti noti permette di enucleare alcune regole fondamentali valevoli nella progettazione del logotipo di un marchio.

In primis è necessario considerare, in fase di progettazione, l'opportunità che il segno abbia la capacità e la tendenza a possedere una efficacia espressiva atemporale, ossia la capacità del marchio di poter essere utilizzato a lungo nel tempo senza necessità di apportare dei restyling stilistici significativi. Questa peculiarità può essere ottenuta attraverso due fattori essenziali.

Il primo è costituito da una estrema essenzialità, sintesi e semplicità morfologica realizzata attraverso la massima economia dei mezzi espressivi. Più nel dettaglio, la semplicità strutturale è data dall'organizzazione del segno secondo una geometria rigorosa e monocromatica.

L'essenzialità dei dettagli conferisce ai segni una connotazione inconfondibile, netta e di facile memorizzazione, inoltre non da ultimo, mantiene inalterate le loro caratteristiche fisionomiche pur

ridotte a minime dimensioni. In altri termini un segno affollato di elementi distintivi può rivelarsi meno incisivo da un punto di vista "comunicativo" di un segno stilisticamente "essenziale". L'aspetto della riproducibilità del segno a qualsiasi dimensione non può essere di certo sottovalutato in quanto l'elaborazione stilistica di un segno deve prevedere l'esigenza dell'azienda di riprodurre con una veste inalterata il proprio segno distintivo su tutto il materiale pubblicitario e promozionale, ovvero comunicati stampa, firme di posta elettronica, allestimenti e stand nelle fiere di settore, insegne di negozi o uffici, striscioni e cartelloni pubblicitari, pubblicità su carta stampata, poster e materiale di marketing in occasione di eventi sponsorizzati o di beneficenza, il tutto per creare una *brand* identity e rafforzare la visibilità del marchio nei rapporti con il "mondo esterno".

Il secondo fattore è rappresentato dalla composizione perfettamente simmetrica intesa come proprietà del segno ad essere percepito in maniera identica pur se ribaltato specularmente o verticalmente. In presenza di tali peculiarità i simboli rimangono sostanzialmente uguali a se stessi e ciò realizza un sostanziale potenziamento ed estensione dei loro connotati espressivi.

La prima prerogativa, e in modo più contenuto la seconda, sono parti integranti della teoria generale dei segni linguistici, sono dettami essenziali per conferire efficacia e rispettare la funzione del marchio, favoriscono l'immediatezza del processo-percettivo e si riflettono direttamente sul processo di memorizzazione. Facoltà questa ultima, che risulta moltiplicata e decisiva poiché è contrapposta alla caotica situazione mediatica e favorisce nel modo più efficace qualsiasi obiettivo di marketing.

Come esempi pratici delle "regole" di cui si è appena detto sono di seguito riportati alcuni tra i più noti marchi.

Marchio Citroen

Marchio Audi

Marchio Nike

Marchio
Pura Lana Vergine

Marchio Spar

Marchio Mercedes

1.3 Un buon nome come fattore di successo

Considerando esclusivamente l'aspetto verbale della marca, qualsiasi azienda o prodotto ha l'esigenza di possedere un nome appropriato. Esigenza che si è moltiplicata con lo sviluppo del nuovo sistema di scambio basato sulla globalizzazione dei mercati e l'intensificazione di una concorrenza che induce a diversificare il prodotto.

La definizione di un nome deve corrispondere a tre criteri di fattibilità: il marketing, la psicolinguistica, la proprietà industriale.

Secondo il criterio di marketing occorre coerenza tra il posizionamento del prodotto e filosofia dell'azienda.

Secondo il criterio psicolinguistico, ossia quella branchia della psicologia che studia le reazioni agli stimoli comunicazionali ed i processi di acquisizione e di formazione della struttura mentale del linguaggio, un buon nome dovrebbe essere tale da favorire l'espressività, la pronunciabilità, il processo di memorizzazione e la sua valenza internazionale.

La proprietà industriale infine, deve verificarne l'originalità e la novità attraverso ricerche di anteriorità per non incorrere in costose controversie legali.

Un buon nome non può semplicemente descrivere il prodotto o servizio cui si riferisce, in quanto risulterebbe omologabile con altri nomi dello stesso settore produttivo in pieno contrasto con il fondamentale criterio di originalità.

Nomi con prefissi quali "Euro", "Tecno", "Flex" o altri di questo genere, si definiscono "marchi deboli" in quanto inflazionati e simili a molti altri. Non va dimenticato che, fondamentalmente, la funzione del nome consiste nella sua netta diversità da qualsiasi altro della stessa classe merceologica.

Né d'altro canto un marchio può essere composto unicamente da un termine laudatorio, quali "super", "extra", "maxi", o da termini che potrebbero essere tali da trarre in inganno il pubblico sulla qualità del prodotto.

Inoltre, è estremamente importante che il marchio adottato non sia identico o simile ad altri marchi già registrati per prodotti o servizi identici o simili. Non tenere conto di questa regola può esporre al rischio di essere citati per danni dal titolare di un marchio precedente, nonché di dover cambiare il marchio. Si tratta di un errore molto frequente, che può causare danni notevoli perché significa perdere tutto ciò che è stato investito nel pubblicizzare quel marchio, ritirare i prodotti dal mercato, perdere in affidabilità nei confronti dei clienti distributori e dover riprogrammare in toto la campagna pubblicitaria, le brochure, il marchio, le etichette, le confezioni, le insegne dei rivenditori e tutto il resto.

Vanno evitati nomi soggetti alla moda per ovviare a fenomeni di rapide obsolescenze.

Un buon nome deve esprimere un concetto o un vantaggio che può evolvere.

Andrebbe infine valutato con parsimonia l'utilizzo di nomi aziendali costituiti da acronimi che, pur rappresentando la modalità di creazione di nuovi nomi maggiormente inflazionata, per loro estrema similitudine, risultano, per lo più, molto difficilmente distinguibili tra loro. Un esempio in tal senso è costituito dal nome FIAT: Fabbrica Italiana Automobili Torino.

Tornando ad una possibile schematizzazione del processo decisionale, nella definizione di un nome appropriato interagiscono quattro fasi successive:

1. Definizione, ovvero determinazione degli aspetti semantici/concettuali da attribuire al nome e la sua modalità espressiva
2. Elaborazione attraverso ricerche e database
3. Selezione attraverso i tre criteri marketing, psicolinguistico e giuridico
4. Controllo e name test, che prevede anche una fase di confronto con il consumatore.

Il nome SONY ad esempio ha comportato un percorso progettuale di due anni nella ricerca di adesione alle caratteristiche psicolinguistiche, fonetiche e della stessa pronunciabilità in tutte le lingue. Ibuka e Morita, gli ingegneri fondatori dell'azienda, volevano trovare un nome per l'azienda da ricordare facilmente, un nome simbolo, un nome breve (non più di quattro o cinque lettere), che non esistesse in nessuna lingua, in modo che chiunque nel mondo potesse collegare i prodotti all'azienda. Il nome Sony, derivò definitivamente così da un incrocio tra la parola latina *sonus*, quella inglese *sunny* e l'espressione del gergo giapponese *Sonny boys* che indicava i giovani brillanti, destinati ad una rapida carriera. Tuttavia, il termine *Sonny* presentava troppe assonanze con un altro termine gergale giapponese, assai meno augurante: *sohn-nee* che in giapponese significava, più o meno, "perdere quattrini", cosi lo modificarono in "SONY" togliendo una "N".

L'unione di queste espressioni "rivisitate" vuole rappresentare la creatività senza limiti che contraddistingue le persone che lavorano in Sony: uno staff giovane, energico e dinamico.

Accanto agli esempi di nomi di successo potremmo citarne altri meno fortunati. Alcuni "scivoloni" sono da addebitare alla mancata considerazione delle possibili connotazioni negative delle denominazioni prescelte, altre a valutazioni "temerarie" circa la novità del marchio rispetto alle denominazioni già esistenti.

Si pensi alle vicende che hanno riguardato la Volkswagen Jetta, vettura berlina che venne presentata nel luglio 1979 dalla casa automobilistica tedesca e fu venduta con il medesimo nome "Jetta" sia in Europa che in America del Nord.

Il suo scarso successo commerciale in Europa, in contrasto con quello ottenuto invece sui mercati extraeuropei, dove spesso è stata la vettura europea più venduta, sono in molti ad attribuirlo anche all'influenza negativa del nome che richiama alla mente le parole jella e jettatura, trasmettendo un

messaggio di sfortuna. Tanto che tali circostanze convinsero i vertici della casa tedesca a cambiarle nome in "Vento" prima e "Bora" poi. Infine il fatto che in Nord America, dove è regina delle vendite della Volkswagen, abbia conservato nel corso delle serie il nome Jetta, ha fatto propendere la Volkswagen per ripristinare la denominazione comune Jetta in tutto il mondo.

Un caso assimilabile è accaduto alla Mitsubishi quando ha deciso di lanciare in Sudamerica la sua Pajero 4X4. La casa madre non aveva valutato con attenzione che Pajero nello slang dei sudamericani significa "persona che ama autogratificarsi sessualmente". Così hanno deciso di cambiare il nome in Montero.

Per restare nell'ambito automobilistico, potremmo citare il caso della Fiat Gingo, ritornata a chiamarsi Panda perché il nome era troppo simile a Twingo. I francesi hanno minacciato cause miliardarie e la Fiat ha cambiato subito idea.

In conclusione quando l'azienda si trova nella condizione di dover scegliere un nuovo marchio da lanciare sul mercato deve compiere una serie di valutazioni e verifiche molto delicate che si concretizzano nei punti sotto riportati:

Il marchio sia fruibile nel marketing

Il marchio deve essere facile da leggere, da scrivere, ricordare ed utilizzabile attraverso i canali di marketing.

Il marchio non abbia connotazioni negative

Il marchio non deve avere connotazioni negative in Paesi esteri nei quali è prevista una futura commercializzazione dei prodotti e/o servizi con il marchio.

Il marchio rispetti i principi dettati dalla Proprietà Industriale (originalità, novità, liceità)

L'elemento denominativo del marchio deve essere disponibile (novità dell'elemento verbale)

Attraverso una ricerca sulle banche dati occorre verificare che la componente denominativa del marchio non sia identica e/o simile ad un marchio già depositato e/o registrato per prodotti/servizi identici e/o simili.

L'elemento grafico del marchio deve essere disponibile (novità dell'elemento grafico)

Attraverso una ricerca sulle banche dati occorre verificare che la componente figurativa (il logo) del marchio non sia identico e/o simile ad un marchio già depositato e/o registrato per prodotti/servizi identici e/o simili.

Il nome a dominio in internet è libero

Attraverso una ricerca sulle banche dati ufficiali dei Register accreditati occorre verificare che il nome a dominio non sia già registrato.

2. Analisi delle principali disposizioni normative in tema di marchi

2.1 Le principali normative sui marchi d'impresa

I principi che stanno alla base della materia dei marchi d'impresa e che sono riportati nelle pagine seguenti trovano la propria fonte su normative di carattere nazionale, comunitarie ed internazionale.

La principale fonte nazionale è rappresentata dal Codice della Proprietà Industriale D.Lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30 che ha integralmente sostituito le disposizioni dettate dal D. Lgs. 4 Dicembre 1992, n. 480 (cosiddetto "Legge Marchi" in riferimento al marchio d'impresa) e ha riunificato in un unico Testo tutte le fonti normative previgenti (40 leggi e innumerevoli provvedimenti) che disciplinavano la materia del diritto industriale, in modo tale da rendere più efficace ed efficiente la tutela della proprietà industriale e di incentivare le imprese a far ricorso ai titoli di proprietà industriale.

Tra le fonti di origine extranazionale i principali riferimenti normativi sono rappresentati dal Regolamento del Consiglio d'Europa sul Marchio Comunitario Regolamento CE n. 40/94 del 20 Dicembre 1993 che ha sancito l'istituzione del Marchio Comunitario dando effettiva applicazione al principio di libera circolazione delle persone e dei beni all'interno del Mercato Unico e dalla Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Intellettuale del 20 Marzo 1883 (successivamente riveduta a Bruxelles il 14 Dicembre 1900, a Washington il 2 Giugno 1911, all'Aja il 6 Novembre 1925, a Londra il 2 Giugno 1934, a Lisbona il 31 Ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 Luglio 1967).

La convenzione rappresenta il primo importante documento che consente di superare l'ostacolo della territorialità del marchio. Il documento dispone che i Paesi ai quali si applica la Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione della Proprietà Industriale che ha per oggetto tra gli altri titoli, i marchi.

Ancora tra le fonti Internazionali si annovera l'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi del 15 Giugno 1957 che suddivide in classi merceologiche (attualmente 45) i prodotti e i servizi che possono essere designati in sede di deposito di un marchio.

2.2 Perché registrare un marchio. Differenza tra marchio registrato e marchio di fatto (non registrato)

Il nostro ordinamento, a differenza di quanto accade in molti altri paesi stranieri, riconosce l'esistenza, accanto ai marchi registrati, del marchio non registrato, definito comunemente come marchio "di fatto". Il marchio "di fatto" nasce con il concreto uso del segno sul mercato.

In quest'ottica è possibile sostenere che quasi tutti gli imprenditori siano titolari di un diritto su un marchio anche se spesso non ne sono a conoscenza. Infatti, nel momento in cui un segno (sia

questo nome di fantasia, ma anche indicativo della ditta della società, della ragione o della denominazione sociale), *pur senza essere stato registrato come marchio d'impresa*, viene effettivamente usato per contraddistinguere l'offerta di prodotti e/o servizi dell' imprenditore o dell'azienda, si ha il cosiddetto "marchio di fatto".

L'imprenditore o l'azienda titolare possono vantare sull'uso del marchio "di fatto" un diritto espressamente riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico italiano.

Tuttavia c'è differenza tra un marchio d'impresa registrato ed un marchio "di fatto".

Infatti, la tutela apprestata dall'ordinamento al marchio "di fatto" è strettamente legata alla sua notorietà presso il pubblico cui è destinato, come segno distintivo dei prodotti/servizi offerti dall'imprenditore o dall'azienda che ne è titolare.

Ciò significa che nel caso di uso che non abbia comportato notorietà, o abbia comportato una notorietà solo locale, si ammette pacificamente la possibilità che un terzo proceda con la registrazione successiva e che questa sia valida su tutto il territorio nazionale. Diversamente, il marchio "di fatto" prevale sul marchio registrato laddove oltre ad essere preusato, sia altresì divenuto noto presso i consumatori grazie all'uso che ne sia stato fatto.

2.2.1 Rischi e limiti del marchio di fatto

Sulla base delle premesse anzidette, l'atteggiamento di un imprenditore che non proceda alla registrazione del marchio "di fatto" di cui è titolare, potrebbe rivelarsi non prudente soprattutto quando un marchio "di fatto" abbia notorietà solo locale, in quanto si corre il rischio che un altro imprenditore possa registrare un marchio identico a livello nazionale in modo del tutto valido, senza che si possa sollevare alcun tipo di obiezione.

Questa ipotesi potrebbe creare non poche problematiche al titolare del marchio "di fatto", il quale si vedrebbe sfumare la possibilità di aumentare il numero dei clienti ed estendere territorialmente la propria attività in quanto ad esso resta soltanto il diritto di poter continuare ad usare il proprio marchio entro i limiti (geografici e quantitativi) in cui se ne è valso in precedenza, ossia, prima della registrazione altrui, ma in coesistenza con il marchio identico successivamente registrato a livello nazionale. Per non considerare che esso si vedrebbe sottratto l'avviamento del marchio. Nel caso in cui invece la notorietà del marchio "di fatto" si estenda a livello nazionale, allora è possibile impedire a chiunque di registrare un marchio successivo identico o simile per prodotti/servizi identici o affini, visto che in tal caso verrebbe meno il necessario requisito della novità: siamo di fronte in questo caso all'istituto del cosiddetto preuso del marchio.

Tuttavia occorre precisare che quando sussistono i presupposti per una tutela del marchio "di fatto" su quello registrato successivamente dal terzo, a livello probatorio la posizione del titolare del marchio "di fatto" non può dirsi vantaggiosa. Infatti la notorietà del marchio "di fatto" anteriore – tale da barrare la registrazione di un marchio successivo depositato – deve essere attuale al momento del deposito della domanda di marchio successiva e la circostanza dell'attualità non si riferisce all'uso del marchio di fatto (elemento sicuramente più accessibile in termini probatori), quanto piuttosto alla notorietà.

In altre parole, affinché un marchio "di fatto" possa prevalere su una registrazione successiva, è necessaria non solo la dimostrazione dell'uso anteriore diffuso sul territorio non locale ma anche che l'utilizzo del marchio ne ha comportato notorietà.

Quindi dal punto di vista giuridico il marchio "di fatto" penalizza il suo titolare in quanto in caso di controversia, l'onere di provare l'uso effettivo e la notorietà del marchio di fatto (estremamente difficili da produrre) sono a capo di colui il quale ne rivendica la titolarità.

Pertanto sono di tutta evidenza i vantaggi che derivano dalla registrazione di un marchio in quanto: in primo luogo, si impedisce a terzi di poter registrare un marchio identico e non si corre il rischio di dover tollerare che un altro imprenditore registri il segno e lo utilizzi approfittando della notorietà acquisita del marchio di fatto; in secondo luogo, il marchio registrato è maggiormente difendibile in quanto, in caso di tutela giudiziaria, mentre se non si è proceduto alla preventiva registrazione, sarà necessario dimostrare il concreto utilizzo del marchio "di fatto" e la notorietà che ne è conseguita presso il pubblico di riferimento, cosa che può trasformare la difesa dei propri diritti in un'impresa nient'affatto agevole, nel caso di registrazione per il solo fatto che esiste un deposito e/o registrazione la prova è in "*re ipsa*"; in terzo luogo, essendo più facilmente difendibile, il marchio registrato è molto più appetibile di un marchio di fatto in caso di cessione o licenza.

2.3 Il marchio registrato

Si parla di marchio registrato, a differenza del marchio di fatto, in presenza di un segno di cui sia stata domandata e ottenuta la registrazione come marchio d'impresa presso l'ufficio competente, ovvero l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La durata della protezione su un marchio è pari a dieci anni decorrenti dalla data di deposito del marchio.

Chiunque, imprenditore o non imprenditore, può registrare un marchio, purché si proponga di utilizzarlo direttamente o tramite terzi che impieghino il segno con il suo consenso. Così infatti dispone anche l'articolo 19 del Codice dei Diritti della Proprietà Industriale: "*può ottenere una registrazione per*

marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzato, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso".

L'unico limite che la legge pone a chi voglia registrare un marchio è quello della mala fede: sarà considerato in malafede l'agente o rappresentante che registri in Italia il marchio straniero del rappresentato o chi, conoscendo l'intenzione di registrare il segno da parte del concorrente, lo anticipi, o ancora chi registri in Italia il marchio straniero che stia diventando notorio anche sul nostro territorio, chi registri un marchio per ostacolare l'attività di un'altra impresa, e così via.

Esistono dunque eccezioni alla regola generale secondo la quale chiunque può chiedere di registrare un marchio: in questi casi il marchio registrato da altri sarà nullo.

Questi casi speciali sono detti "registrazione del non avente diritto" e sono essenzialmente tre:

1. marchio registrato in malafede
2. ritratto di persona e nome notorio registrato come marchio senza consenso del soggetto interessato
3. nome di persona non notorio registrato come marchio se l'uso che ne viene fatto è lesivo della fama, onore e decoro della persona interessata.

La registrazione del non avente diritto comporta la nullità relativa del marchio registrato, ossia tale nullità può essere fatta valere solo dal soggetto direttamente leso (persona ritratta, titolare del nome, ecc.). Fino al momento in cui tale nullità non sarà fatta valere, il marchio rimarrà formalmente valido.

Il soggetto che aveva diritto a registrare il marchio (ad esempio: il rappresentato, la persona ritratta, il titolare del nome) ha una duplice alternativa: fare valere la nullità del marchio, oppure, fare intestare il marchio a proprio nome, essendo l'unico ad avere diritto su quel particolare segno.

La dichiarazione di nullità del marchio registrato dal non avente diritto o il trasferimento dello stesso a proprio nome, devono essere domandati con un'azione giudiziaria.

2.3.1 Cosa può essere registrato come marchio? Requisiti di validità del marchio d'impresa

La principale funzione del marchio d'impresa è quella di indicare ai consumatori la provenienza del prodotto/servizio da una determinata impresa, perciò il marchio, data la sua funzione di "segno", deve consistere in un entità che sia idonea a trasmettere al consumatore un messaggio. Per questa ragione le disposizioni in tema di marchi suggeriscono che possono essere registrati come marchio tutti i segni che sono suscettibili di essere rappresentati graficamente ed in particolare: lettere

dell'alfabeto, cifre, parole, segni, disegni, forma del prodotto, confezione del prodotto, combinazione di colori e tonalità, suoni e jingles musicali, profumi.

Ciò premesso la legge determina altresì delle condizioni di validità che debbono necessariamente sussistere in quanto la loro mancanza determina la nullità del segno.
In particolare si tratta dei seguenti requisiti:

1. ORIGINALITÀ
2. NOVITÀ
3. LICEITÀ

1. Originalità

L'originalità del marchio indica la sua "capacità distintiva": essa è tanto più alta quanto il marchio è concettualmente distante dai prodotti/servizi che contraddistingue.

Soltanto con il nuovo Codice dei Diritti della Proprietà Industriale, la legge ha iniziato a parlare esplicitamente di "capacità distintiva" (definita anche come "originalità") intesa come una capacità intrinseca del segno di differenziarsi da quelli utilizzati nello stesso settore dai concorrenti o comunque da quelli già presenti sul mercato, nonché da denominazioni genericamente utilizzate per indicare una classe di prodotti.

Secondo il nuovo Codice la sussistenza della "capacità distintiva" (disciplinata dall'art. 13), presuppone che *"non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche (ad es. marchio "palla" per palloni, "arabica" per caffè) di prodotti/ servizi o da indicazioni descrittive (ad es. "orologi svizzeri", "ceramiche di Sassuolo") che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero, l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio"*.

Nei casi sopra indicati viene meno la possibilità stessa di riconoscere il segno come un marchio d'impresa in quanto la concessione di un diritto esclusivo ad un singolo imprenditore di utilizzare denominazioni generiche limiterebbe in maniera patologica le possibilità dei concorrenti di utilizzare dei nomi che sono necessari a tutti gli imprenditori per comunicare con il pubblico. Alla base del divieto ci sono pertanto istanze antimonopolostiche in base alle quali occorre rendere disponibile a ciascun imprenditore le denominazioni generiche e descrittive delle caratteristiche dei prodotti.

Esistono inoltre altri casi in cui è possibile sostenere una carenza di capacità distintiva, si tratta di tutti quei segni che, benché non descrittivi, non sono percepiti dal pubblico come segni distintivi. Si pensi ai casi di cognomi molto diffusi, al punto da non essere più considerati in sé idonei ad indicare uno specifico imprenditore.

Nel settore della moda un'ipotesi in tal senso è costituita dal cognome "Rossi" che, per la sua amplissima diffusione, deve essere unito ad un prenome o ad altri elementi distintivi per potergli attribuire capacità distintiva.

La mancanza del fondamentale requisito della capacità distintiva può determinare due ordini di conseguenze: se essa precede il momento della registrazione, può tradursi nel rifiuto della concessione della registrazione stessa; se invece è successiva a tale momento, può determinare il fenomeno della cosiddetta volgarizzazione del marchio di cui parleremo più dettagliatamente nel proseguo.

Concretamente la capacità distintiva del marchio viene perseguita scegliendo segni che, alternativamente, siano privi di significato pur risultando possibilmente eufonici e facilmente ricordabili per i consumatori, o siano significativi ma senza legami immediati con il prodotto o il servizio che contraddistinguono. Esempi tipici sono i marchi "Dixan" e "Lancia", dove il primo in sé non ha significato, mentre il secondo, pur avendo un significato proprio, non richiama in alcun modo il settore automobilistico al quale à destinato.

Questo excursus sulla distintività del marchio e sulle regole che permettono di raggiungerla si conclude con la questione sulla possibilità di utilizzare validamente all'interno di un marchio "segni di uso comune", "denominazioni generiche" e "indicazioni descrittive" in lingua straniera o in dialetto.

La risposta al quesito sembra venire dal criterio della "*comprensibilità del significato con riguardo al consumatore medio*" cui il prodotto è destinato.

In tal senso se un impresa tessile scegliesse di utilizzare come marchio la parola utilizzata dagli antichi fenici per riferirsi alle loro stoffe, ciò non risulterebbe ostativo di un regolare registrazione.

2. Novità

Il secondo dei requisiti di validità del marchio consiste nella novità. Si tratta in buona sostanza della diversità che il marchio deve presentare rispetto ad altri marchi (nonché rispetto ad altri segni distintivi di diverso tipo) anteriori.

La novità del segno deve essere considerata con rispetto al momento dell'acquisto del diritto, quindi il punto di riferimento è costituito dalle anteriorità che preesistano rispetto a quel momento.

Il marchio è nuovo quando è diverso dai marchi e dai segni distintivi già esistenti rappresentati sia dai marchi di fatto che dai marchi registrati (o anche semplici domande di registrazione).

Nel dettaglio, la novità di un marchio si verifica in base ad una serie di valutazioni molto articolate, che possiamo così riassumere:

– il marchio deve essere diverso da segni già "preusati" da altri con notorietà generale (marchi di fatto altrui) per prodotti/servizi identici o affini

– il marchio deve essere diverso da segni già registrati (o di cui è già stata domandata la

registrazione) da altri come marchio di impresa per prodotti/servizi identici o affini

– il marchio deve essere diverso da segni noti già registrati da altri come marchio di impresa anche per prodotti/servizi non affini, quando il marchio anteriore gode di rinomanza e il titolare del marchio successivo trarrebbe un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi

– il marchio non può consistere esclusivamente in segni di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.

Per completezza occorre precisare che il marchio successivamente registrato è carente del requisito della novità anche quando il marchio anteriore è scaduto da meno di 2 anni (3 per i quelli collettivi).

Il marchio registrato celebre, detto anche marchio che gode di rinomanza, come il marchio di fatto celebre, viene tutelato con riferimento a tutti i prodotti/servizi, anche quelli non affini a quelli per i quali è stato registrato, quando il suo uso da parte di terzi comporterebbe un indebito vantaggio per costoro o un pregiudizio per il legittimo titolare (si pensi al caso in cui un produttore di pantaloni marchiasse i suoi capi "Coca-Cola").

Con riferimento ai "segni di uso comune" il legislatore allude a tutte quelle parole comunemente usate nel linguaggio corrente come "standard", "superiore", "extra", "super', "export", ossia termini utilizzati in relazione a generi di prodotti diversi per indicare certi livelli qualitativi. Con *"segni di uso comune nel commercio"* si allude invece a quei segni figurativi quali la corona d'alloro, la medaglia, la bandiera, la coccarda, i numeri più bassi, le lettere dell'alfabeto, le forme geometriche più elementari, quali punti, frecce, linee.

Detti segni non possono essere validamente adottati come marchi, a meno che non vengano rappresentati in maniera fantasiosa ed individualizzante: in tal caso saranno proteggibili nei limiti di questi elementi peculiari.

3. Liceità

Il terzo requisito di validità dei marchi è generalmente definito come il requisito della liceità. A quest'espressione vengono ricondotte una serie di ipotesi fra loro eterogenee previste dalla legge. In particolare un marchio è *lecito* quando:

– non è contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume

– non è ingannevole, in particolare sulla provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti/servizi.

Nel dettaglio, come esempi di segni contrari all'ordine pubblico potremmo pensare ad esempio a marchi contenenti il fascio littoreo, la stella delle Brigate Rosse o segni inneggianti all'odio razziale

come la croce uncinata. Sono invece contrari al buon costume le parole e i segni che offendono il comune senso del pudore.

Il requisito in parola deve continuare a sussistere durante tutta la vigenza del marchio, tanto che la legge prevede che il marchio decade quando sia appunto divenuto "contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume".

Un marchio è ingannevole quando induce in errore il consumatore medio sulla provenienza geografica del prodotto, sulla natura o sulla qualità del prodotto. L'ipotesi in esame si riferisce ai marchi costituiti da denominazioni geografiche che da un lato non corrispondono alla reale provenienza del prodotto ma nel contempo non siano del tutto fantastiche. Ad esempio il marchio *AMARO D'ISCHIA* non prodotto ad Ischia è stato contestato perché evocava elementi di salubrità dell'omonima isola, che il prodotto non poteva possedere.

La fattispecie dell'ingannevolezza sulla natura o qualità del prodotto si concretizza quando un marchio faccia riferimento a delle caratteristiche che il prodotto in realtà non possiede. Si pensi al marchio "granlana" per prodotti sintetici o al marchio "cotonelle" per prodotti di carta. In altre parole i marchi citati risultano decettivi in relazione all'uso che viene fatto del marchio rispetto ai prodotti contraddistinti.

Del requisito in questione ("non decettività"), si parla anche in termini di "veridicità" del marchio come ipotesi di requisito ulteriore rispetto alla liceità.

Quando concorrono tutti gli elementi sopra enunciati un marchio può essere registrato e validamente tutelato.

2.4 Tipologie di marchio: marchi forti, deboli, patronimici, geografici, collettivi

Quando si parla di marchi risulta di immediata rilevanza lo spartiacque che viene comunemente individuato tra marchi forti e deboli.

Sono "forti" i marchi di "fantasia", ossia quelli che non presentano alcun nesso con i prodotti o servizi contraddistinti. Può trattarsi sia di segni dotati di un proprio valore semantico, di segni di pura fantasia privi di significato, o infine di nomi di persona che non abbiano alcun significato in sé (es. il segno "Armani" per abbigliamento), vale a dire parole "nuove" o raffigurazioni astratte. I marchi "forti" sono maggiormente tutelati in quanto costituisce illecito l'adozione di varianti o modifiche anche notevoli.

In applicazione di questi principi nel campo dell'abbigliamento il marchio "Gucci" è stato protetto e ritenuto confondibile con segni che presentavano somiglianze non troppo strette, quali ad esempio "GuicciniG", "Luca Guccini" e "Gucini".

E' anche certamente possibile che un marchio "debole" acquisti nel tempo, attraverso una

massiccia commercializzazione o pubblicità, la caratteristica di marchio "forte". Sulla base della notorietà esso potrà essere riconosciuto dal consumatore medio come indicativo del prodotto/servizio concesso dall'imprenditore integrando il fenomeno del cosiddetto "*secondary meaning*" vale a dire dell'acquisto dell'originalità. Come casi eclatanti di secondary meaning possono citarsi quelli del marchio "Il Giornale" oppure dei marchi "Vov", "Estaté", "Oransoda", "Lemonsoda", marchi, questi ultimi, che richiamano gli ingredienti delle bevande.

Sono invece "deboli" i marchi che lasciano intravedere i prodotti o servizi offerti (si tratta di marchi descrittivi accompagnati da lievi differenziazioni come l'aggiunta di prefissi, suffissi, da distorsioni delle parole). Questi marchi vengono protetti solo nel loro insieme e la protezione si limita ad impedire l'imitazione di quegli elementi aggiuntivi rispetto alla componente descrittiva. In relazione ad essi si dice che bastano lievi varianti per escludere la violazione dei diritti dovendo comunque restare a disposizione di chiunque l'uso dell'elemento descrittivo che ne costituisce il nucleo. Come esempi di tutela affievolita per i marchi deboli si può considerare che è stato stabilito che il marchio "Carcioghiotto" non costituisce contraffazione del marchio "Carciofotto" oppure "SelevitE" per un farmaco a base di selenio e vitamina E non costituisce contraffazione di "Selevit" né "Dermadex" costituisce contraffazione di "Dermax".

Naturalmente anche tra i marchi figurativi è possibile selezionare dei marchi "deboli". Si pensi all'immagine di un vitello per carni in scatola, all'immagine di uno yacht per abbigliamento da barca. La protezione di questi marchi potrà essere limitata alle sole stilizzazioni ed elaborazioni grafiche che li caratterizzano ma non al tipo dell'oggetto raffigurato.

I marchi patronimici sono quelli costituiti da nomi di persona. Secondo la regola generale è possibile registrare i nomi altrui (non famoso) come marchio a condizione che non si leda la fama, il credito ed il decoro del titolare. In linea di principio si ritiene che l'altrui nome non possa essere registrato come marchio quando il prodotto da contraddistinguere sia di natura vile o poco decorosa o quando, trattandosi di un marchio complesso, sia costituito da configurazioni antiestetiche o da frasi non rispettose della personalità del titolare del nome (si pensi al nome di un poeta o un filosofo abbinato ad un purgante o ad una specialità di salumi).

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può, se lo ritiene opportuno onde prevenire lesioni del genere sopra indicato, condizionare l'accoglimento della domanda di registrazione all'ottenimento del consenso del titolare del nome. In ogni caso occorre considerare che la persona il cui nome è stato registrato da altri come marchio, sarà sempre libera di utilizzarlo nella propria ditta, ma non potrà più registrarlo o utilizzarlo come marchio.

Nel caso si desideri registrare come marchio un nome famoso (notorio), occorre tenere presente la componente rappresentata dal valore economico del nome: in tal caso la registrazione del nome

famoso come marchio presuppone sempre il preventivo consenso che solitamente viene reso dietro pagamento.

Quanto alle registrazione come marchio dei ritratti prevale il diritto all'immagine del soggetto ritratto e, quindi, per utilizzare il ritratto altrui sarà necessario, analogamente al nome noto, il consenso del soggetto ritratto e, dopo la sua morte, del coniuge e dei figli o dei genitori e degli altri ascendenti sino ai parenti fino al 4° grado.

Vale la pena di precisare in questa sede che una consolidata giurisprudenza ha chiarito come il cuore del marchio, attraverso il quale valutare possibili violazioni all'interno di segni distintivi patronimici (siano essi marchi, ditte o insegne) è rappresentato dal cognome e non dal prenome.

L'utilizzo dei nomi geografici come marchi è ritenuto possibile quando il nome geografico non ha alcuna attinenza con il prodotto contraddistinto e le caratteristiche del prodotto non sono in alcun modo influenzate dalla provenienza dal luogo. In questo senso non sono mai stati oggetto di contestazione i marchi "Fabriano" o "Tollegno" per carte o filati, né "Piacenza Cashmere", dove palesemente la zona piacentina in sé non influenza la qualità delle confezioni dell'impresa titolare del segno distintivo.

Diversa ma comunque valida è l'ipotesi del marchio geografico di mera fantasia, ossia l'adozione come marchio di un nome geografico di una località che non corrisponde a quella in cui opera l'imprenditore. L'adozione di tale nome è possibile e non è considerata ingannevole ogni qual volta il nome della località non ha nulla a che fare con le qualità del prodotto in quanto in tal caso viene meno la portata descrittiva del nome ed ogni possibile ingannevolezza.

Come si è detto a proposito della "capacità distintiva", è invece vietato l'uso come marchio di indicazioni geografiche descrittive del prodotto in quanto si mira ad evitare che una singola impresa si appropri del diritto esclusivo di utilizzare parole che invece dovrebbero rimanere a disposizione della collettività.

Accanto al marchio individuale destinato a contraddistinguere un prodotto o un servizio di una determinata impresa, l'ordinamento nazionale, europeo ed internazionale prevedono anche il cosiddetto marchio collettivo. Esempi tipici di questo tipo di marchi sono i famosi "Pura lana Vergine", "Vero Cuoio".

Esso svolge una tipica funzione che è quella di garantire l'origine, la natura e la qualità di un prodotto o di un servizio rispetto alle aspettative del consumatore medio (si pensi ad es. al marchio di un gruppo bancario). Accanto alla funzione tipica appena citata i marchi collettivi possono anche avere una funzione di indicazione di provenienza. In ogni caso essi possono essere registrati da soggetti che non svolgono un'attività di impresa in proprio per contraddistinguere i propri prodotti o servizi singoli.

Infine, una delle principali peculiarità del marchio collettivo è rappresentata dal fatto che esso deve essere depositato, pena la nullità, insieme ad un Regolamento d'Uso (comprensivo di criteri da

rispettare, controlli, sanzioni ecc. per gli aderenti) ed uno Statuto. Il contenuto tipico dei Regolamenti d'Uso è generalmente volto a definire le materie prime da impiegare, a fornire prescrizioni sui procedimenti produttivi da seguire e sugli standard qualitativi da ottenere.

2.4.1 Un marchio molto "discusso" – Il marchio "MADE IN ITALY" – Breve excursus degli orientamenti in materia

Una questione molto dibattuta e particolarmente sentita in alcuni settori merceologici quale in particolare l'abbigliamento, è quella della regolare utilizzazione del marchio aziendale e della denominazione "Made in Italy" su quei prodotti che prendono forma all'interno di un processo di delocalizzazione di fasi del processo.

L'ipotesi di cui si discute è quella in cui il produttore nazionale, dopo aver affidato la realizzazione di certi prodotti (o di loro parti) a commissionari esterni, di solito dettando a questi ultimi le procedure di fabbricazione e riservandosi la verifica qualitativa del prodotto finito, apponga sullo stesso il proprio marchio e/o quello "Made in Italy", senza menzione dei reali luoghi di fabbricazione del prodotto.

Il problema sta ovviamente nello stabilire se l'indicazione fornita dal marchio dell'imprenditore delocalizzatore possa avere portata decettiva e quindi ingannevole delle aspettative dei consumatori.

A questo riguardo, per poter avere delle "direttive" sugli sviluppi che si sono verificati può essere indicativo considerare alcune pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite in materia, i principi da esse elaborati, nonché i rispettivi quadri normativi che ne stanno alla base.

Originariamente il criterio base per la definizione della legittimità dell'utilizzo di un marchio aziendale / marchio "Made in Italy" era quello della cosiddetta "*paternità imprenditoriale del bene*".

In tal senso si era espresso il Tribunale di Torino (12 Ottobre 1984) relativamente all'apposizione del marchio Fiat su autovetture prodotte dalla controllata Seat.

Il Tribunale affermava che il marchio è uno strumento di identificazione funzionale ad orientare le scelte del consumatore e la nozione di provenienza deve intendersi come "provenienza aziendale" e non geografica.

Secondo questo orientamento nulla osta all'apposizione del marchio dell'azienda "madre" sui prodotti fabbricati da più imprese tra loro collegate o da impresa terza su licenza del committente allorché sia assicurato un identico standard qualitativo dei prodotti. Pertanto l'imprenditore può affidare anche a terzi l'incarico di produrre materialmente un bene, secondo le modalità da questo stabilite, sul quale potrà poi imprimere il proprio marchio con i suoi segni distintivi e lanciarlo in commercio.

Argomentazioni identiche venivano sviluppate da una sentenza della Cassazione risalente al 1999 sul caso Thun, in riferimento alla produzione dei noti omonimi oggetti di ceramica materialmente fabbricati in Cina ma su cui era stata apposta la dicitura "Thun Bolzano Italy".

Anche in questo caso, secondo la Corte, il marchio indica non la provenienza da un determinato luogo ma da un determinato produttore, inteso come colui che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo.

Tali orientamenti giurisprudenziali erano perfettamente in linea con il quadro normativo dell'epoca costituito dalla legge 126/1991, che obbligava il produttore ad apporre sul prodotto il nominativo del produttore o dell'importatore, ma non imponeva di segnalare il luogo di fabbricazione della merce (salvo che per i prodotti alimentari) e dal Regolamento Cee 2913/1992 che per tutti i prodotti di natura non mineraria, vegetale, animale considerava rilevante, ai fini della determinazione dell'origine, il luogo in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale.

Successivamente la finanziaria 2004 integrata dal cosiddetto decreto competitività, n. 80 ha introdotto delle sanzioni a fronte di "*importazione o esportazione a fini di commercializzazione ovvero commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine*". Secondo le disposizioni di legge si precisa che *"costituisce falsa indicazione la stampigliatura Made in Italy sui prodotti e merci* ***non originari dell'Italia*** *ai sensi della normativa europea sull'origine, costituisce altresì fallace indicazione, l'uso di segni figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana".*

La giurisprudenza, a seguito della normativa suddetta, non ha mancato di aggiornare l'approccio al problema con una differenziazione delle sentenze rispetto ad alcune condizioni specifiche di produzione e contenuto del marchio.

Una decisione in senso tradizionale è quella che ha riguardato una partita di capi di abbigliamento sportivi fabbricati in Cina e poi importati in Italia, con apposizione dell'etichetta indicante la composizione del tessuto, il nome della società e la parola "Italy", in alcuni casi anche con l'immagine della bandiera italiana.

Diversa l'ipotesi sottoposta successivamente alla Cassazione il 23 Settembre 2005, dato che in quest'ultimo caso l'imprenditore italiano non si era limitato ad indicare la propria ragione o sede sociale, ma aveva apposto sulle etichette di capi di abbigliamento fabbricati interamente in Romania, l'etichetta "Made in Italy".

La Cassazione ha sottolineato che tale indicazione viene normalmente intesa dal consumatore come attinente ad un prodotto interamente fabbricato in Italia, e dunque, nel caso di specie, era pacificamente falsa; dato poi che il consumatore poteva essere indotto ad acquistare il prodotto proprio in quanto fabbricato in Italia, l'indicazione poteva anche rivelarsi ingannevole per il pubblico.

Il parametro cui riferire la falsità resta comunque, secondo la Corte, la normativa europea sull'origine, secondo cui se alla produzione di un prodotto partecipano più paesi si definisce di origine quello in cui avviene l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (nel caso di specie la lavorazione era interamente avvenuta in Romania, e dunque era pacifica la responsabilità dell'imprenditore italiano).

La Cassazione è nuovamente intervenuta in data 20 Gennaio 2006, relativamente al caso di alcuni capi di abbigliamento interamente realizzati in Moldavia su disegno e tessuti italiano, su cui era stata apposta l'indicazione "*designed & produced by*".

In questo caso la Corte, ha ancora una volta articolato la sua sentenza in modo diverso dai casi precedenti, ritenendo che con la legge finanziaria del 2004 la materia sia stata proposta in termini del tutto nuovi.

Dando un decisivo e inedito rilievo alle esigenze informative dei consumatori, ha sostenuto che nel settore dell'abbigliamento, in cui assume importanza preponderante la qualità della manodopera italiana, la delocalizzazione del processo produttivo non può essere neutra rispetto alle caratteristiche del prodotto e alle conseguenti scelte del consumatore, pertanto la delocalizzazione è legittima solo se nell'etichetta è indicato l'esatto luogo di confezionamento.

Quindi secondo la Suprema Corte integra "il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) la commercializzazione di beni del settore dell' abbigliamento con la dicitura "Italy", che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiani, siano stati confezionati all'estero, in quanto in questo particolare settore l'Italia gode di un prestigio internazionale, fondato anche sulla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, e pertanto il sottacere tale dato fattuale o il fornire fallaci indicazioni ha l'intento di conferire al prodotto una maggiore affidabilità promuovendone l'acquisto".

Infine, particolare è l'ipotesi sottoposta alla Cassazione. il 22 Giugno 2006, relativa alla vendita di occhiali da sole recanti la dicitura "conceived by" accompagnata dalla indicazione della ditta italiana. In questo caso, la Corte ha escluso la sussistenza del reato in quanto il corrispondente termine in lingua italiana "concepito" e/o "immaginato" non sta ad indicare né la provenienza né l'origine nazionale del prodotto ma soltanto il modello ed il marchio utilizzato per la realizzazione di esso.

All'interno di questo quadro, si inserisce una densa progettualità legislativa tra cui merita citare il disegno di legge per istituire il marchio "cento per cento Italia", di proprietà dello Stato, e riservato a quei prodotti la cui realizzazione sia interamente avvenuta in territorio nazionale.

2.5 Cause di estinzione e decadenza del marchio

Il diritto di marchio validamente acquisito con la registrazione si estingue per: 1. scadenza del termine decennale di efficacia di registrazione; 2. rinuncia del titolare; 3. decadenza.

In ordine alla causa di estinzione di cui al punto 1, occorre aggiungere che la registrazione può essere rinnovata un numero indefinito di volte, prorogando il diritto di esclusiva di ulteriori dieci anni ogni volta; inoltre laddove la registrazione venga lasciata cadere, e ve ne siano le condizioni, il marchio continua a vivere come marchio di fatto ed è tutelato come tale.

Per quanto attiene alla rinuncia del titolare, questa diviene efficace solo con la sua annotazione nella raccolta dei marchi d'impresa e di essa è data notizia nel "Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi".

Costituiscono invece cause di decadenza del marchio: il mancato uso il contrasto sopravvenuto alla registrazione, con la legge, l'ordine pubblico o il buon costume e in particolare la decettività sopravvenuta alla registrazione; la volgarizzazione.

2.5.1 Il mancato uso del marchio

La principale ipotesi di decadenza del marchio è costituita dalla decadenza per **non uso**. Se il marchio non viene utilizzato **senza motivo legittimo** entro 5 anni dalla registrazione, o se l'uso è interrotto per un periodo di 5 anni, il marchio decade ed altri possono registrarlo o usarlo. La decadenza per non uso viene pronunciata dal giudice.

La ratio che sta alla base della disposizione è costituita dalla necessità di evitare che il registro dei marchi si affolli di segni per i quali non sussista un effettivo interesse da parte dei rispettivi titolari.

Le disposizioni normative precisano che l'uso del marchio idoneo ad evitare la decadenza deve essere "effettivo", ciò significa che non può trattarsi di un uso solo simbolico o per quantitativi di merce irrilevanti. Tuttavia è considerato sufficiente ad evitare la decadenza anche un utilizzo locale del marchio. Naturalmente il quantum dell'utilizzo potrà essere messo in connessione con le dimensioni dell'azienda titolare.

Si precisa che anche l'uso dei licenziatari è sufficiente ad evitare la decadenza, così come campagne promozionali e pubblicitarie relative al segno.

La decadenza per non uso, come la nullità, può essere anche solo parziale, e cioè riguardare il marchio solo per alcuni dei prodotti/servizi per cui è stato registrato. Questo può accadere quando il marchio sia stato depositato per una pluralità di prodotti **non affini** e venga utilizzato soltanto per

alcuni di essi; diversamente in caso di affinità tra i prodotti l'uso del marchio per alcuni soltanto dei prodotti sarà sufficiente ad evitare la decadenza.

Come anticipato la decadenza non si produce in presenza di motivo legittimo che giustifica il non uso che dovrà essere indipendente dalla volontà del titolare (guerre, indisponibilità di materie prime, etc..). Non è considerato legittimo motivo di non uso il regime di monopolio fiscale in cui poteva essere chiesta un'autorizzazione a commercializzare.

Tuttavia è prospettabile un'interpretazione meno severa sui "motivi legittimi", in quanto essi potrebbero essere riconosciuti anche in presenza di scelte aziendali volontarie e ragionate. A tale proposito però le decisioni giudiziarie non autorizzano ancora alcuna certezza in merito.

2.5.2 La decettività sopravvenuta

Altra ipotesi di decadenza è quella che il marchio diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato (dal titolare o con il suo consenso) per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

Tale fattispecie presuppone che si abbia un marchio originariamente valido e quindi originariamente non decettivo e che questo sia divenuto tale in seguito, a causa dell'uso fattone dal titolare o con il suo consenso (ad esempio da licenziatari). Onere dell'imprenditore che utilizza il proprio marchio è quello di assicurare una costanza qualitativa del prodotto stesso e pertanto l'inganno sopravvenuto potrà derivare da un deterioramento qualitativo che non sia stato dichiarato dal titolare, o addirittura celato o negato dal titolare.

Il caso più rilevante nel quale potrebbe trovare applicazione tale disciplina è senz'altro quello dell'uso del marchio, ormai divenuto agli occhi del pubblico garanzia di determinati standard qualitativi, che sia in realtà utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi qualitativamente inferiori, senza che il pubblico sia stato in qualche modo informato delle variazioni introdotte. Oppure si pensi al caso in cui vengano attribuite al prodotto nuove qualità che esso non ha, né aveva in origine.

Un altro caso interessante è quella che può verificarsi, essenzialmente nel campo della moda, in relazione a quei marchi che consistono nel nome di uno stilista, registrato da una società che, a seguito di varie cessioni, passino di titolarità e lo stilista non abbia avuto alcun rapporto con i successivi titolari. In questo caso, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è pronunciata escludendo qualsiasi profilo di ingannevolezza originaria o sopravvenuta affermando che, se un consumatore avesse acquistato un abito recante il marchio, perché influenzato dalla convinzione che lo stilista aveva partecipato alla sua creazione, la qualità dell'abito sarebbe stata comunque garantita dalla società titolare del marchio.

Si precisa però che sulla questione non sono mancati pareri inclini a ravvisare profili di ingannevolezza connessi all'uso di nomi di stilisti da parte di terzi.

2.5.3 La volgarizzazione

Quando un marchio diviene, nel commercio, denominazione generica del prodotto o servizio si verifica il fenomeno della decadenza per volgarizzazione.

La volgarizzazione si verifica quando il segno protetto diventa di uso comune nel linguaggio e nella opinione dei consumatori, assumendo un valore generico in relazione ad una categoria di prodotti, e perde così la sua specifica funzione individualizzante riferita ai prodotti di un particolare imprenditore.

In particolare la volgarizzazione si verifica abbastanza frequentemente quando viene introdotto nel mercato un prodotto nuovo non corrispondente ad una tipologia già nota e in quanto tale privo di una denominazione generica. In questi casi il prodotto che riesce ad ottenere un buon successo di mercato rischia di finire per contraddistinguere la categoria intera della stessa specie di prodotti.

Casi noti di questo fenomeno sono i marchi "Biro" per le penne a sfera, "Pre-maman" per abbigliamento per gestanti, "Cellophane", "Paglia e fieno", che un tempo erano validi marchi, ma poi sono divenuti nomi comuni di determinati prodotti o generi merceologici ed hanno perciò perduto la capacità di distinguere l'offerta dl un imprenditore rispetto a quella dei concorrenti.

Un segnale importante di questo fenomeno è l'inserimento nel vocabolario del termine stesso.

Tuttavia, anche per ragioni di equità, non è sufficiente per la decadenza il dato oggettivo dell'avvenuta volgarizzazione, ma è necessario anche che tale fenomeno trovi la sua causa in qualche attività o inattività del titolare del marchio e quindi sia in qualche modo imputabile alla sua volontà. In altre parole, si è cercato in questo modo di apprestare una qualche tutela all'imprenditore che, dopo aver investito capitali ingenti per far acquistare notorietà al marchio, abbia anche fatto ogni sforzo per impedirne la volgarizzazione.

È quindi molto importante il comportamento dell'imprenditore, che si deve tutelare e difendere prontamente in via giudiziale contro l'uso generico del proprio marchio da parte di terzi.

Ad esempio, nel caso in cui si verifichi l'inserimento del marchio medesimo in un vocabolario, il titolare deve reagire prontamente, chiedendo che l'editore specifichi nell'edizione successiva che si tratta di un marchio registrato. Quindi la reazione del titolare del marchio per cui sia iniziato un processo di volgarizzazione deve consistere nel fare in modo che chiunque possa comprendere che si tratta di un marchio registrato, vale a dire utilizzando sempre il simbolo "®" di marchio registrato o ricordando nella pubblicità che si tratta di un marchio registrato.

3. Il processo di registrazione di un marchio in ambito nazionale, internazionale e comunitario

3.1 Procedure di registrazione in ambito nazionale

La domanda di registrazione di un marchio deve essere rivolta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Le domande di marchio possono essere anche depositate presso le Camere di Commercio locali, che provvederanno ad inoltrare la stessa all'Ufficio.

La domanda dovrà contenere i dati del richiedente il marchio, una descrizione del marchio, nonché, in caso di marchi figurativi, un esemplare, ossia la raffigurazione di essi e l'indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere.

Il nostro ordinamento, a differenza di altri, ammette i depositi "multi classe", perciò con un solo deposito è possibile rivendicare più classi di prodotti o servizi.

Per inciso è opportuno precisare che con riferimento alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, vige in Italia la classificazione di Nizza (introdotta con la ratifica dell'Arrangement di Nizza), ossia, una classificazione comune dei prodotti e dei servizi organizzata in 45 classi, alla quale occorre attenersi in sede di deposito dei marchi d'impresa.

Nel caso in cui il marchio sia già depositato e/o registrato in un paese estero è possibile rivendicare la priorità, ossia, la data di deposito anteriore di modo tale che il marchio rivendicante la priorità possa produrre effetti in Italia sin dalla data della priorità stessa. Per la valida rivendicazione della priorità il richiedente dovrà fornire all'Ufficio la documentazione relativa alla priorità rivendicata.

Ogni domanda può avere per oggetto un solo marchio, ed in caso contrario l'Ufficio inviterà il richiedente a limitarla in tal senso.

Ricevuta la domanda, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede alla pubblicazione di essa nel Bollettino.

Segue quindi un esame della regolarità formale di essa. Una volta riconosciuta questa regolarità, l'Ufficio effettua un esame di natura sostanziale attraverso il quale mira anzitutto ad accertare se il segno che costituisce oggetto della domanda di registrazione risulti *"suscettibile di essere rappresentato graficamente"*.

A questo primo controllo segue l'accertamento circa la coincidenza del segno con quelli diventati di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; che non si tratti di segno contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; che, ancora, il segno non sia descrittivo; che non si tratti di uno stemma o di un altro segno considerato nelle convenzioni internazionali, o di un simbolo o emblema che rivesta un interesse pubblico; inoltre l'esame verterà sulla verifica che il segno non sia decettivo; sul fatto che si tratti o meno del nome di una persona diversa dal richiedente; se il marchio abbia per oggetto il ritratto di una persona diversa dal richiedente; se si tratti di un segno "notorio".

L'esame compiuto dall'Ufficio non riguarda il requisito della novità.

Dal giorno di presentazione della domanda alla data di registrazione trascorre un lasso di tempo di circa 3 anni. In ogni caso il marchio in corso di registrazione è tutelabile come il marchio registrato e gli effetti della registrazione retroagiranno al giorno della presentazione della domanda. I diritti di esclusiva sul marchio durano dieci anni a decorrere dalla data della domanda, ma la registrazione può essere rinnovata alla scadenza, anche più volte, dallo stesso titolare o dal suo avente causa.

Durante il procedimento d'esame del marchio è prevista la possibilità che qualunque interessato possa indirizzare all'Ufficio delle osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione. L'Ufficio valuta a sua volta la fondatezza e pertinenza delle stesse e, in caso di riscontro positivo, le comunica al richiedente, che può depositare le proprie deduzioni.

Il nuovo codice di Proprietà Intellettuale ha inoltre introdotto lo strumento amministrativo dell'opposizione mediante il quale, entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio sul Bollettino, può essere presentata all'Ufficio un'istanza (di opposizione) scritta, motivata e documentata alla registrazione del marchio. Legittimati a proporre questa opposizione sono i titolari di marchi depositati o registrati in data anteriore.

Ove, a seguito dell'esame, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi riscontri la presenza di un impedimento assoluto, o (non appena operativa) abbia accolto un'opposizione basata su di un impedimento relativo, esso respinge la domanda di registrazione.

In questo caso al richiedente spetta la possibilità di impugnare il provvedimento davanti alla Commissione dei Ricorsi, la cui decisione è a sua volte ricorribile in Cassazione.

Diversamente se l'esame ha buon esito o comunque la Commissione dei Ricorsi accoglie la domanda, l'Ufficio procede alla registrazione del marchio ed all'emissione del relativo attestato, il cui originale è inserito nella raccolta dei marchi d'impresa.

Con l'ottenimento della registrazione da parte del richiedente, questo non ha la garanzia che il suo marchio sia del tutto valido infatti "la registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del marchio".

In altre parole, una volta ottenuta la registrazione è comunque possibile che la validità del marchio sia contestata in qualunque momento dinanzi l'Autorità Giudiziaria ordinaria mediante la declaratoria di nullità del marchio, sicché il giudizio di sussistenza dei requisiti di validità emesso dall'Ufficio (ed eventualmente anche dalla Commissione) è sempre suscettibile di revisione e di rovesciamento da parte del Giudice ordinario.

3.2 Procedure di registrazione in ambito internazionale

Se si desidera registrare un marchio nei diversi paesi in cui si sviluppa il mercato, è possibile procedere alla registrazione di un marchio internazionale in tutti i singoli stati aderenti alla convenzione sul marchio internazionale.

In particolare tale istituto è disciplinato da due convenzioni ossia quelle dell'"Arrangement" di Madrid recentemente integrato dal "Protocollo" di Madrid che consente, tramite appunto l'istituto del cosiddetto marchio internazionale, di evitare i depositi plurimi per ottenere la registrazione del marchio in più stati.

La convenzione Unione di Parigi introduce un principio fondamentale, ciò quello della priorità, in base al quale chi abbia depositato un marchio in uno qualsiasi degli Stati aderenti all'Unione cosiddetto "*Paese d'origine*", ha a disposizione di un periodo di franchigia di sei mesi, entro il quale potrà depositare domanda per la registrazione dello stesso marchio negli altri Stati.

Il marchio all'estero prenderà la data del primo deposito in uno dei paesi aderenti alla Convenzione.

Tale retrodatazione è importante per fissare il giudizio sulla novità e originalità del marchio alla data del primo deposito, in modo da evitare ogni impedimento successivamente occorso nel periodo intermedio.

Facendo valere la data originaria di deposito nel paese di origine diviene possibile scavalcare eventuali altri richiedenti la registrazione del medesimo segno, i quali nel lasso di tempo che intercorre tra il primo deposito del titolare e la rivendicazione della priorità all'estero abbiano depositato la loro domanda nel paese in cui si estende l'esclusiva, prima dell'avente diritto alla priorità.

Il diritto di priorità è destinato a funzionare non solo con riferimento ai depositi di domande di registrazione nazionale (paese per paese), ma anche quando si intenda procedere al deposito di una domanda di marchio internazionale o di marchio comunitario.

Alla Convenzione d'Unione aderiscono tutti i principali Paesi industrializzati.

In tutti gli altri Paesi extracomunitari non aderenti alla convenzione sul marchio Internazionale, la protezione potrà essere accordata soltanto mediante singoli depositi in via nazionale, sulla base delle leggi nazionali dei paesi prescelti.

Venendo alla procedura di deposito internazionale, il sistema sul marchio internazionale introduce un sistema di deposito e di registrazione dei marchi stessi potenzialmente idoneo a valere in tutti gli Stati aderenti. Il titolare di un marchio registrato in uno dei paesi aderenti potrà infatti chiedere all'Amministrazione di quel Paese il deposito del marchio stesso presso l'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale, sito a Ginevra.

Questo provvederà alla registrazione del marchio che avrà da quel momento valore in tutti gli Stati aderenti per i quali sia stato richiesto.

Ciascuna amministrazione degli stati designati nella domanda effettua un esame nazionale distinto, più precisamente gli uffici Marchi locali hanno 12 mesi (i paesi aderenti all'Accordo) o 18 mesi (i Paesi aderenti al Protocollo) di tempo dalla comunicazione del deposito da parte dell'Ufficio di Ginevra, per dichiarare di non riconoscere l'esclusiva per quel segno quando vi sono ragioni che avrebbero determinato il rigetto di una domanda nazionale.

Pertanto la procedura si articola come se il marchio fosse stato direttamente depositato in ciascuno di quegli Stati.

In definitiva il sistema dell'"Arrangement" e del "Protocollo" consente di evitare depositi plurimi attraverso un unico procedimento di registrazione compiuto a livello internazionale e di ottenere protezione in un numero significativo di stati a prezzi più contenuti rispetto a singoli depositi nazionali, tuttavia, pone capo ad un fascicolo di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale.

Il marchio internazionale non è quindi un marchio che vale anche all'estero, ma è una procedura che permette, depositando una domanda, di chiedere la registrazione del proprio marchio in più paesi. Il richiedente, dunque, sarà titolare di un fascio di marchi nazionali quanti sono gli stati in cui ha chiesto il deposito.

La registrazione internazionale dura 10 anni ed è rinnovabile. Nel corso dei primi 5 anni il marchio internazionale dipende da quello per primo registrato nel Paese d'origine; dopo di che ne diviene indipendente, nel senso che non risentirà più dell'eventuale venir meno della tutela, per qualsiasi ragione, nel Paese d'origine.

Nel primo quinquennio, per contro, il venir meno della tutelabilità nel Paese d'origine determina, a richiesta dell'Ufficio di questo paese, la radiazione della registrazione internazionale, e, quindi, la caducazione dei suoi effetti in tutti i Paesi che erano stati designati.

3.3 Procedure di registrazione in ambito Comunitario

Il marchio comunitario è un particolare tipo di marchio che conferisce il diritto di esclusiva su un segno in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea: gli uffici competenti per l'inoltro e la gestione delle domande e delle registrazioni, cui compete la tenuta dei registri, si trovano in Spagna, ad Alicante. In alternativa la domanda può essere depositata presso l'Ufficio nazionale di uno Stato membro, il quale provvede ad inoltrarla all'U.A.M.I..

L'istituto ha preso avvio il 1° aprile 1996 con il fine di introdurre un titolo, la cui validità si estendesse appunto a tutto il territorio dell'Unione con una procedura di registrazione unica, e che fosse accessibile, sia in termini economici sia sotto aspetti meramente pratici, alle aziende di dimensioni medio/piccole che avessero esigenza di apprestare una tutela ai propri titoli all'interno del mercato europeo.

A differenza del marchio internazionale, che è una procedura, il marchio comunitario è un vero e proprio marchio, che costituisce per l'Unione Europea l'equivalente dei marchi nazionali per i singoli stati.

Possono registrare un marchio comunitario le persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato membro o di altro Stato partecipante alla Convenzione di Parigi o all'Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio, ovvero che siano domiciliate o abbiano la loro sede o stabilimento industriale o commerciale, effettivo e serio, nel territorio della Comunità o di uno Stato partecipante alla Convenzione di Parigi.

La disciplina normativa è assimilabile alla legge nazionale. Così, valgono per il marchio comunitario gli stessi principi sulla non descrittività del segno, liceità, capacità distintiva e novità.

In particolare il regolamento sul marchio comunitario distingue gli impedimenti assoluti alla registrazione (il principale dei quali è costituito dalla mancanza di carattere distintivo) da quelli relativi che consistono, invece, nella mancanza di novità del segno dovuta alla preesistenza di segni anteriori eguali o simili relativi a prodotti o servizi eguali o affini.

La principale differenza tra le due ipotesi consta nel fatto che gli impedimenti relativi possono essere invocati per ottenere il rifiuto di registrazione in sede di opposizione o la declaratoria di nullità di un marchio comunitario solo da parte dei titolari dei segni anteriori, mentre gli impedimenti assoluti possono essere fatti valere da chiunque.

È importante considerare inoltre, sempre in virtù del principio di unitarietà, che la validità del marchio comunitario va valutata con riferimento a ciascuna parte della Comunità.

In altre parole se, ad esempio il marchio costituisce denominazione generica soltanto in uno dei Paesi della Comunità, ovvero se soltanto in uno di tali Paesi esso risulti ingannevole, ciò può compromettere la validità del marchio su tutto il territorio; analogamente la mancanza di novità verrà apprezzata con riferimento non solo agli anteriori marchi comunitari, ma anche con riferimento ai marchi registrati in uno Stato membro, o comunque con efficacia in uno Stato membro.

Da un punto di vista procedurale l'U.A.M.I. espleta, oltre che un esame sulla regolarità formale della domanda, altresì quello sulla sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione.

La domanda di marchio è quindi pubblicata sul bollettino dei marchi comunitari, e l'U.A.M.I informa di questa pubblicazione i titolari di marchi comunitari o di domande di marchio comunitario anteriori emersi nella ricerca.

Si apre così la fase delle opposizioni, durante la quale i titolari di marchi anteriori, depositati o registrati a livello nazionale o comunitario possono contestare il marchio per la carenza del requisito della novità.

Sull'opposizione decide l'Ufficio di Alicante, e contro questa decisione, nonché contro i rifiuti di registrazione, è data una prima possibilità di ricorso avanti alle Commissioni di ricorso istituite presso l'Ufficio stesso.

Le decisioni delle Commissioni di ricorso, poi, sono suscettibili di due ulteriori istanze di ricorso, la prima avanti il Tribunale comunitario di prima istanza e la seconda avanti la Corte dì Giustizia delle Comunità. In base a questo sistema, dunque, il marchio comunitario può essere oggetto di una serie estremamente ampia di esami e riesami: infatti esso è oggetto anzitutto di esame da parte degli esaminatori dell'U.A.M.I.; in caso di opposizione da parte delle Divisioni di opposizione; ancora, da parte delle Commissioni di ricorso, ed infine da parte del Tribunale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La registrazione del marchio comunitario conferisce al titolare di esso un diritto di esclusiva consistente nel vietare ai terzi determinati comportamenti contraffattivi.

In linea di principio la tutela del marchio comunitario è limitata all'uso di esso per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato o per prodotti o servizi affini.

Ma anche qui, nel caso di marchio comunitario che goda di rinomanza nella Comunità, la tutela può estendersi anche ai prodotti o servizi non affini, quando l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi (si noti che un'analoga estensione extramerceologica si ha in relazione al potere invalidante del marchio anteriore comunitario o nazionale — che goda di rinomanza rispettivamente nella Comunità o nello Stato membro in questione, sempre quando ricorrano i requisiti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio).

La durata della registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. La registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni. Nessuna modifica del marchio comunitario è ammessa all'atto del suo rinnovo, salvo che concerna il nome o l'indirizzo del titolare.

3.4 Come optare per il marchio Internazionale o Comunitario

Con l'introduzione del marchio comunitario l'imprenditore che intenda proteggere il suo marchio in una prospettiva sovranazionale si trova di fronte ad un ventaglio di possibilità che è chiamato ad

analizzare sotto un profilo strettamente strategico anche in considerazione delle future opportunità di sviluppo dei propri mercati all'estero.

Da un lato occorre considerare che il marchio comunitario, sebbene comporti alcuni svantaggi e rischi, che si concretizzano essenzialmente in un costo leggermente superiore rispetto ad un singolo deposito nazionale, nonché, in un campo di anteriorità molto più allargato in quanto la novità e l'originalità debbono essere valutate con riguardo a tutti i paesi dell'unione, esso offre tuttavia una serie di notevoli vantaggi.

Anzitutto in termini pratici, essendo unica la procedura, il marchio si riesce ad ottenere con un'unica domanda, la gestione del marchio è semplificata, i criteri e i requisiti di validità e utilizzo sono uguali in tutti gli stati, la decadenza del marchio per non uso può essere impedita anche utilizzandolo in un numero limitato di stati, con la conseguenza che la registrazione può essere fatta anche in vista di un futuro utilizzo o espansione su mercati non ancora esplorati.

Quest'ultimo aspetto risulta di particolare importanza e si ricollega a quanto detto in apertura dell'illustrazione della procedura sul marchio Comunitario (ossia, idoneità dell'istituto comunitario ad adeguarsi alle esigenze delle aziende di piccole o medie dimensioni).

A differenza del marchio internazionale che presuppone un utilizzo del marchio in tutti i paesi designati, comportando quindi un onere piuttosto gravoso a carico del titolare che in caso di mancato utilizzo potrebbe vedersi caducare il proprio titolo, il mantenimento del marchio comunitario è soggetto a condizioni d'uso più flessibili, pertanto i rischi di decadenza per mancato uso possono dirsi di certo ridotti.

Quanto al marchio internazionale, nonostante i limiti procedurali di cui si è detto, ha sicuramente il vantaggio di essere un "sistema" flessibile dato che in qualsiasi momento, nell'arco dei dieci anni dalla data di registrazione del marchio stesso, è possibile estendere la tutela ad altri paesi divenuti nel frattempo di interesse attraverso la richiesta di un'estensione tardiva territoriale presso gli uffici competenti di Ginevra.

Inoltre i vantaggi legati alla richiesta di protezione di un marchio ai sensi della Convenzione del Protocollo di Madrid sono da ricondursi ai costi da sostenere decisamente inferiori rispetto a quelli che interverrebbero per il deposito di singole domande di registrazione nazionali estere.

In conclusione la scelta tra la via nazionale, internazionale o comunitaria deve essere fatta in base ad un rapporto costi/benefici e alla luce di considerazioni strategiche che è bene affrontare in considerazione dei vari aspetti che vengono in gioco, ossia propensione del richiedente all'estensione dei mercati, future politiche di investimento dell'azienda, legislazione che sta alla base di ciascun istituto.

4. La gestione "economica" del marchio

4.1 La stima del valore economico del marchio: perché sorge l'esigenza di valutare un marchio?

Il rapido sviluppo tecnologico in atto nel mondo industriale ha fatto si che i beni intellettuali, denominati anche beni intangibili o immateriali, rappresentino oggi uno dei fattori fondamentali del valore di un azienda. Risulta quindi importante poter stimare il valore di tali beni ai fini di una valutazione complessiva del valore dell'azienda stessa.

In realtà, numerosi sono i casi e le situazioni in cui diviene opportuna o si rende necessaria una valutazione di un bene intellettuale. In particolare negli ultimi anni si è assistito ad un notevole aumento delle transazioni riguardanti il marchio; si pensi allo sviluppo di forme contrattuali quali il franchising o il merchandising, caratterizzate da cessioni del marchio indipendenti dalla cessione dell'azienda, e dall'altro dall'incrementarsi di operazioni di fusione, scissione ed acquisizione.

Possiamo citare altri esempi quali le licenze a terzi su un brevetto, un marchio o un know-how; la formazione di una joint venture dove i partner apportano oltre al capitale, beni intangibili sotto forma di brevetti, marchi e know how oppure ai danni da azioni di contraffazione dove il valore del bene intellettuale contraffatto diventa decisivo per stabilire il livello del risarcimento dovuto dal contraffattore al titolare del bene in questione.

Infine l'esigenza di procedere ad una stima dei beni di proprietà intellettuale può sorgere in occasione del fallimento di una azienda, dove la valutazione di beni intangibili serve per determinare l'assetto dei beni aziendali disponibili per la definizione dei pagamenti dovuti ai creditori o il valore del bene intangibile da inserire nel bilancio dell'azienda.

4.1.1 I presupposti della valutazione di un marchio

La valutazione monetaria di un bene immateriale, quale è il diritto di marchio, è piuttosto complessa e non sempre congruente a causa delle molteplici e talora discordanti metodologie di stima riportate dalla letteratura specifica.

L'attività di valutazione è finalizzata ad individuare una grandezza ragionevole del complesso di beni oggetto di valutazione e nello stesso tempo destinata ad esprimere un valore di stima che sia idoneo a mantenere la propria attendibilità nel tempo.

Nel caso dei marchi d'impresa, la dottrina economica ed aziendale ritiene generalmente che, per poter giustificare una valutazione autonoma dei marchi rispetto al complesso di beni aziendali, debbano essere rinvenibili i seguenti elementi:

a. Identificabilità

L'identificazione dei marchi deriva in primo luogo dal fatto che gli stessi sono oggetto di registrazione e quindi di specifici titoli brevettuali singolarmente identificabili la cui regolarità deve essere verificata mediante un attento esame delle documentazioni di deposito e di concessione nei vari Paesi in cui la tutela è stata richiesta.

Inoltre, la sussistenza dei diritti registrati che l'impresa vanta sui propri marchi deve essere rafforzata da una utilizzazione continuativa degli stessi nei vari paesi in cui i marchi sono tutelati.

Dal punto di vista economico, il criterio della identificabilità coincide con la possibilità di attribuire un flusso economico indipendente ai marchi oggetto di valutazione.

b. Trasferibilità e separabilità

La trasferibilità dei marchi depositati è assicurata in termini legali dall'ordinamento giuridico vigente nei Paesi in cui i marchi sono stati depositati e/o registrati.

In particolare quando oggetto di valutazione sono i marchi di prodotto, è importante verificare se questi siano completamente separabili e trasferibili rispetto al marchio che coincide con la ragione sociale dell'impresa, e specularmente, se lo stesso marchio d'Azienda è separabile e trasferibile autonomamente rispetto ai marchi di prodotto.

Pertanto laddove sussista una indipendenza dei marchi di prodotto rispetto alla denominazione dell'Azienda produttrice cui questo potrebbe essere abbinato si può affermare che ciascun marchio presenti una rilevanza economica propria, vale a dire, ciascun marchio di prodotto è in grado di sussistere anche senza la struttura imprenditoriale di provenienza, pertanto ciascuno di essi potrebbe essere oggetto di trasferimento e gestione negoziale autonoma.

c. Tutelabilità

L'idoneità a valere nel tempo dei diritti di marchio deve essere oggetto di accurata valutazione con particolare riferimento ai singoli requisiti per l'ottenimento e la difesa di una valida privativa, vale a dire novità, capacità distintiva, liceità e verità.

Gli strumenti utilizzabili in via preventiva sono quelli delle ricerche di anteriorità e, dopo il deposito, quelli della verifica della "resistenza" di ciascun marchio ad eventuali opposizioni da parte di terzi interessati o obiezioni da parte di Esaminatori, e non ultimo, l'uso continuativo degli stessi.

Un ulteriore valutazione da compiere potrebbe consistere nella possibilità di tutelare i marchi a livello legale, anche in territori e settori merceologici in cui non esistono specifici titoli brevettuali (possibilità di "*brand extension*").

d. Durata temporale dei vantaggi economici attesi

I vantaggi economici in termini competitivi ottenuti dall'uso dei marchi si producono su orizzonti temporali prospettici necessariamente limitati.

Per il fatto che la tutela giuridica dei marchi è rinnovabile, la durata temporale del vantaggio economico in termini potenziali può essere indeterminata, a patto che il titolare del marchio riesca a conservare e mantenere inalterata e costante l'immagine della notorietà e della fedeltà ai marchi raggiunta presso i consumatori.

In concreto, tale circostanza dovrebbe essere ponderata sulla base di numerosi fattori, quali il particolare settore di mercato, la tipologia della clientela, la rete di vendita, le contingenze economiche e tecnologiche ed in genere gli ostacoli che possono opporsi al mantenimento degli effetti economici prodotti da tali marchi.

4.2 I metodi di valutazione del marchio

In dottrina sono stati sviluppati diversi approcci al problema della valutazione dei marchi soprattutto nel corso degli ultimi decenni. Attualmente, le metodologie valutative dei beni immateriali proposte dai maggiori autori italiani e stranieri possono essere ricondotte a due filoni principali, ossia, i metodi basati sui costi e quelli basati sul reddito/profitti.

Metodi basati sui costi

Tali metodi sono basati sui costi storici sostenuti per creare e valorizzare il bene intellettuale considerato, oppure sui costi da sostenere per ricreare il bene intellettuale.

Essi rappresentano un valore generalmente inferiore al vero valore che il bene intellettuale ha assunto nel tempo nel contesto aziendale, e ciò in quanto non prendono in considerazione i benefici futuri che potranno derivare dall'utilizzazione del bene considerato.

Quindi detti metodi rappresentano un valore ragionevole ma prudente del bene considerato che non tengono conto appunto dei benefici futuri derivanti da una sua valorizzazione.

In questo gruppo di metodi di valutazione rientrano:

a. *Il metodo del costo di riproduzione basato sull'apprezzamento del costo di formazione di un bene di utilità equivalente*

b. *Il metodo del costo storico aggiornato, basato sulla rivalutazione dei costi sostenuti nel passato per la creazione e il consolidamento del marchio*

c. *Il metodo del costo della perdita.*

a. *Il metodo del costo di riproduzione basato sull'apprezzamento del costo di formazione di un bene di utilità equivalente*

Il criterio in esame approssima il valore di un segno distintivo per mezzo della puntuale determinazione di tutti i costi ed oneri che dovrebbero sostenersi per "costruire" dal nulla un nuovo marchio assolutamente equivalente, in termini di utilità economica.
La metodologia in esame consente di superare alcuni dei problemi sottesi dagli altri metodi basati sui costi, in particolare per il fatto di trovare fondamento non su dati storici o semplicemente rivalutati, ma piuttosto sui costi ed oneri che l'impresa dovrebbe sostenere, al momento attuale, per riprodurre un marchio avente le stesse caratteristiche di quello oggetto di stima, tenendo in tal modo nella necessaria considerazione il mutato contesto competitivo e le diverse caratteristiche dei mercati di riferimento.
Si precisa che la definizione del segno distintivo "nuovo" deve essere compiuta in considerazione della capacità reddituale del marchio precedente, delle quote di mercato e della riconoscibilità presso il pubblico.

b. *Il metodo del costo storico aggiornato, basato sulla rivalutazione dei costi sostenuti nel passato per la creazione e il consolidamento del marchio*

Il presente metodo si pone come un miglioramento del puro criterio del costo storico parametrando i singoli elementi di costo al tasso di inflazione.
Quanto alle categorie di oneri, teoricamente ricomprendibili nell'alveo di una accezione "storica" ed estesa del costo del marchio, appare opportuno considerare le seguenti voci di costo:

– costi per ideazione del segno distintivo, concernenti tanto gli onorari dei grafici che materialmente creano il logotipo quanto i compensi spettanti agli esperti i diritto industriale che accertano la sussistenza dei requisiti per la sua valida registrazione, come anche gli onorari dei consulenti pubblicitari e degli esperti di marketing chiamati a studiare il mercato di sbocco, ad identificare il corretto posizionamento dei beni contrassegnati con lo specifico segno e ad interpretare le aspettative dei consumatori final;

– costi per il deposito e la registrazione del marchio finalizzati all'ottenimento del regime di tutela garantito dall'ordinamento giuridico ai segni ritenuti validi, dipendenti tanto dal numero di classi merceologiche per le quali si chiede la registrazione quanto dall'estensione dell'ambito territoriale (nazionale o internazionale) del regime di privativa

– costi sostenuti per l'introduzione del marchio nel mercato di riferimento, nonché per la successiva consolidazione (o "rivitalizzazione") delle sue potenzialità e capacità attrattive.

Quest'ultima categoria è comprensiva dei costi pubblicitari e promozionali, costi di sponsorizzazioni nonché degli oneri sostenuti per l'organizzazione della rete di vendita e l'addestramento del personale commerciale.

Come esempio di applicazione del metodo in questione, riportiamo una stima effettuata per il marchio "Antago" in occasione del fallimento della società "Cantiere Navale Antago srl".

Costi sostenuti per lo sviluppo del marchio "ANTAGO"

Voci di bilancio	Nota integrativa	2000	2001	2002	2003	2004
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblcità	Spese pluriennali capitalizzate nell'anno 2000 relative a: partecipazione a fiere e spese di viaggio; consulenze commerciali; royalties di progettazione; spese di rappresentanza ed omaggi; spese dealer USA	307.062				
	Spese pluriennali capitalizzate nell'anno 2001 relative a: royalties di progettazione; spese per trasporto definitivo stampi presso altra sede, spese di progettazione		92.115			
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Acquisizione del marchio ANTAGO nell'anno 2000	206.583				
	Spese di registrazione del marchio ANTAGO nell'anno 2001		5.978			
	Spese di registrazione del marchio ANTAGO nell'anno 2002			10.833		
	Spese di registrazione del marchio ANTAGO nell'anno 2003				2.146	
Spese di pubblicità e propaganda	Spese di pubblcità nell'anno 2001		41.850			
	Spese di pubblcità nell'anno 2003				47.096	
	Spese di pubblcità nell'anno 20034					137.718
Spese fiere, viaggi e noleggio	Spese fiere, viaggi e noleggio sostenute nell'anno 2001		105.665			
	Spese fiere, viaggi e noleggio sostenute nell'anno 2003				82.837	
	Spese fiere, viaggi e noleggio sostenute nell'anno 2004					126.841
Spese di rappresentanza	Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2001		3.166			
Spese ufficio ANTAGO USA	Spese ufficio ANTAGO USA sostenute nell'anno 2001		42.860			
Spese ricerche di mercato	Spese ricerche di mercato sostenute nell'anno 2001		56.294			
Provvigioni e commissioni	Provvigioni e commissioni pagate nel 2002			333.982		
	Provvigioni e commissioni pagate nel 2003				26.765	
	Provvigioni e commissioni pagate nel 2004					41.000
TOTALE COSTI		513.645	347.928	344.815	158.844	305.559
Indici ISTAT di rivalutazione		1,1293	1,1000	1,0738	1,0480	1,0277
TOTALE COSTI RIVALUTATI		580.059	382.717	370.262	166.469	314.023
TOTALE SPESE 2000-2004						1.813.530

c. *Il metodo del costo della perdita*.

Caratteristica di tale metodologia è quella di stimare il valore economico di un marchio tramite la quantificazione del danno che potrebbe derivare all'impresa proprietaria nell'ipotesi in cui il segno medesimo venisse autonomamente "estratto" dal patrimonio aziendale.

È evidente come la cessione (o la privazione) di un marchio, in particolare se celebre, potrebbe comportare una caduta del margine di contribuzione complessivo o una comparsa di un eccesso di

costi di struttura che si riflettono in una diminuzione della capacità reddituale complessiva del soggetto cui il segno medesimo originariamente afferiva.
Il valore dei marchi con l'applicazione del presente metodo si ottiene attualizzando i margini complessivi perduti per un periodo di tempo equivalente al periodo necessario al ripristino della situazione, caratterizzata dalla proprietà del bene perso.

Metodi basati sul reddito/profitti
Si tratta di metodi basati sui differenziali di profitto ottenibili con l'attività impiegante un bene intellettuale (oggetto di stima) rispetto ad una attività equivalente che utilizza un bene intellettuale anteriore o una attività equivalente svolta senza l'utilizzo del bene intellettuale (oggetto di stima). In altre parole essi privilegiano gli aspetti economico-reddituali, che esprimono la capacità del marchio di influire sulla redditività aziendale.
La differenza che si può ottenere dal beneficio dato dall'utilizzo di un determinato segno distintivo, piuttosto che da altro, può consistere per esempio, dal delta prezzo che la società può permettersi di praticare rispetto ai suoi diretti concorrenti.
Tale delta prezzo viene dunque collegato direttamente al valore del bene intangibile considerato.
Possiamo riassumere così i vantaggi offerti da tali metodi:

- vengono indifferentemente utilizzati nell'analisi dei beni intangibili come nell'analisi dei business aziendali e nelle valutazioni degli immobili
- sono i più rigorosi e i più completi strumenti di analisi che un'azienda abbia a disposizione. Infatti, l'esperto analista deve prendere in considerazione tutte le variabili economiche, tecniche e critiche che possono influenzare il valore del bene da valutare, e, soprattutto, deve rendere esplicito e chiaro il riferimento e l'utilizzo di tutte queste variabili.

Naturalmente anche questi metodi soffrono dei limiti che possono riassumersi nelle difficoltà di individuare un procedimento o un prodotto concorrente avente le stesse caratteristiche del procedimento o del prodotto a cui si riferisce il bene intellettuale considerato nonché nel fatto che alla definizione del differenziale di profitto possono contribuire altri fattori non necessariamente collegati al bene da valutare, come il livello tecnologico dei prodotti o servizi offerti, la performance dei prodotti e l'affidabilità dei servizi, circostanze quindi difficilmente valutabili in sede di analisi.
Inoltre il maggior profitto può essere parimenti determinato anche da fatti estranei al bene considerato, come per esempio un aumento o una diminuzione dei prezzi di mercato delle materie prime.
Appartengono a questa categoria: il metodo dei differenziali di reddito o dei benefici conseguiti o conseguibili, espressi in termini di flussi differenziali di reddito prodotti dal marchio; il metodo delle

licenze basato sulla identificazione del flusso dei redditi percepibili in futuro nell'ipotesi di concessione in licenza a terzi del marchio.

Il metodo dei differenziali di reddito o dei benefici conseguiti o conseguibili, espressi in termini di flussi differenziali di reddito prodotti dal marchio.

Tale criterio presuppone anzitutto la determinazione del contributo che il marchio è in grado di apportare all'azienda, o meglio alla redditività aziendale.

In particolare il valore del flusso reddituale imputabile al marchio oggetto d'analisi viene stimato come differenza tra il flusso di redditi che un prodotto/merce dotato del segno è in grado di realizzare in futuro e quello teoricamente ottenibile dalla commercializzazione del medesimo prodotto in assenza del marchio o in presenza di un segno "nuovissimo" sconosciuto al pubblico.

Pertanto il procedimento di determinazione dei redditi differenziali attesi si articolerà nei seguenti step:

- stima dell'ammontare del reddito che i prodotti contrassegnati dallo specifico marchio sono in grado di realizzare in ciascun periodo considerato
- calcolo del reddito che i (medesimi) prodotti sono in grado di realizzare in via presuntiva, in ciascun esercizio oggetto d'analisi, qualora venissero commercializzati senza lo specifico marchio o con un marchio nuovo
- conseguente accertamento del differenziale di reddito atteso in futuro dal segno distintivo.

Si precisa che la suddetta valutazione presuppone che non esista un gap sostanziale quanto al tipo di marchio tra il segno "nuovo" e quello oggetto di stima. Di conseguenza, il segno sostituto dovrà essere "nuovo" nel caso in cui i marchio oggetto di valutazione sia stato da poco introdotto sul mercato o comunque non risulti adeguatamente conosciuto dal pubblico, mentre dovrà essere dotato di maggiore caratterizzazione e stabile insediamento sul mercato, pur rimanendo "anonimo", nell'ipotesi in cui il marchio oggetto di stima goda di rinomanza.

Parimenti, data la necessità di compiere un confronto a parità di altre condizioni, anche i beni privi del marchio, o con un marchio "nuovo", devono non soltanto possedere le medesime caratteristiche estetiche, tecniche e qualitative dei beni contrassegnati dal segno oggetto di stima, ma anche usufruire dei medesimi canali promozionali e distributivi.

In altre parole, l'unico elemento variabile dell'analisi comparativa dovrebbe sostanziarsi nella presenza, ovvero nell'assenza, dello specifico marchio sui prodotti commercializzati.

Al fine di determinare in via di previsione il valore del reddito differenziale che un prodotto contrassegnato da uno specifico marchio è in grado di realizzare in periodi futuri, sono state elaborate delle metodologie che cerchiamo di riassumere brevemente:

– il metodo dei *risultati storici* che trova fondamento nella convinzione che i flussi conseguiti negli esercizi passati, eventualmente depurati da risultati eccezionali o comunque difficilmente ripetibili, possano con buona probabilità trovare conferma anche nei periodi futuri. Tale metodo ha il vantaggio di basarsi su serie storiche e quindi di limitare i rischi di aleatorietà ed incongruità, d'altro canto però, incontra il limite di utilizzare dati storici per stimare valori futuri

– il metodo della estrapolazione dei dati storici trova fondamento nell'accurata analisi dei flussi di reddito realizzati in passato, e delle circostanze che li abbiano determinati ma, a differenza del precedente, si caratterizza per la proiezione di tali dati, certi ed obiettivi, sull'orizzonte futuro. In altre parole la caratteristica di tale criterio risulta quella, da una parte, di utilizzare come base d'analisi i risultati reddituali storici, dall'altra, di sviluppare un modello che tenga conto delle modifiche intervenute in quegli elementi che abbiano più di altri influenzato il risultato economico attribuibile al segno distintivo

– il metodo dei risultati programmati si basa invece sull'utilizzo di documenti formulati periodicamente dal management dell'azienda titolare del segno distintivo, finalizzati a quantificare i flussi reddituali più o meno realisticamente attesi per il prossimo futuro.

Il metodo delle licenze basato sulla identificazione del flusso dei redditi percepibili in futuro nell'ipotesi di concessione in licenza a terzi del marchio.

Si tratta di un metodo di valutazione anche detto empirico e, tra gli altri è quello considerato dotato di un maggior grado di attinenza a dati realistici. In sostanza tale metodo parte dall'analisi dei fatturati sviluppati dal marchio e, considerando i redditi attesi futuri, persegue l'obiettivo di valutare il marchio sulla base del valore del diritto esclusivo di utilizzo del *brand* stesso che il possessore concede ad un terzo. L'ammontare annuo delle royalties corrisponde al flusso da attualizzare per un periodo pari alla vita residua stimata.

La previsione dei fatturati è usualmente ricavata dai dati aziendali costituiti da elaborazioni e medie della resa economica storica dei prodotti contraddistinti dai marchi. In tal modo si ha una diretta correlazione tra la capacità di produrre reddito che il marchio ha concretamente dimostrato nel passato e la potenzialità reddituale dello stesso per il futuro.

Nella pratica occorre considerare che più fattori possono influenzare il confronto tra beni intellettuali (e di conseguenza il profitto ottenibile da transazioni), in particolare, il valore di una società nel suo complesso di beni tangibili ed intangibili dipende anche dal settore in cui opera la società stessa. In tal senso, le transazioni che possono essere veramente utili come riferimento per determinare il valore di un bene devono preferibilmente avvenire nello stesso settore di attività.

Per l'applicazione del metodo in questione si richiede la determinazione delle seguenti grandezze:
durata attesa del marchio: tale grandezza è rappresentata dal numero di anni per i quali dovrà essere considerata la serie di redditi futuri (vita residua del marchio). Tale attitudine è influenzata da numerose variabili quali l'entità e l'efficacia degli investimenti pubblicitari e degli investimenti volti a valorizzare l'immagine dell'azienda e dei prodotti utilizzati nel passato, il giudizio del pubblico di riferimento e le prospettive di evoluzione del mercato. Generalmente si può ritenere che marchi discretamente consolidati presentino un'aspettativa di continuità non inferiore a 5 anni e non superiore ai 15 anni

fatturato atteso: vale a dire il ricavo totale ottenuto dalla vendita dei prodotti contraddistinti da ciascun marchio stimato per ciascuno degli anni che ne compongono la vita residua

il coefficiente espressivo delle royalties: questa è la variabile che, in presenza di un numero di transazioni sufficientemente rappresentative, viene desunta dal mercato del settore pertinente. I coefficienti di royalty sono di norma parametrati sui ricavi di vendita dei prodotti contraddistinti dal bene immateriale, stimati per ciascuno degli anni di vita residua del bene immateriale. Rappresentano il corrispettivo che sarebbe disposto a pagare un potenziale contraente per ottenere il marchio in licenza. Perché i tassi di royalties siano valutati ed applicati in modo obiettivo al titolo oggetto di stima, è necessaria, oltre che l'omogeneità del settore, anche il confronto delle quote di mercato occupate dai marchi, del livello di fedeltà generato nel consumatore, della capacità del marchio di incrementare il margine di redditività del prodotto, del livello di imitabilità implicito nei beni contraddistinti dai marchi stessi, della predisposizione dei marchi ad essere utilizzati anche per contraddistinguere prodotti e servizi succedanei o collaterali

tasso di attualizzazione e fattori di rischio: tali parametri comprendono rispettivamente il grado di rischio associabile ai risultati attesi nonché il coefficiente globale di rischio dipendente da agenti endogeni ed esogeni. Il primo parametro viene quantificato sulla base sia del tasso di inflazione programmata a medio-lungo termine sia del tasso di rendimento medio dei titoli di stato a medio-lungo termine.

Quanto al coefficiente globale di rischio, esso può dipendere da diversi fattori di rischio che è possibile riassumere nelle voci di seguito riportate:
trasferibilità: valutazione della possibilità di trasferire autonomamente i marchi d'azienda o di prodotto

liquidabilità: È da intendersi come propensione del bene ad essere convertito in moneta in tempi ragionevolmente brevi senza che il relativo valore venga sostanzialmente decurtato. Tale propensione è, in genere, notevolmente più alta nei beni materiali rispetto ai beni immateriali ed è certamente più elevata per marchi il cui uso è dissociato ed indipendente dal marchio dell'Azienda di origine

contingenza esterna: È da intendersi come sensibilità dei beni associati al marchio, agli eventi economici generali esterni sfavorevoli. La valutazione può dipendere dal tipo di beni contraddistinti dal marchio (voluttuari certamente più sensibili al rischio di una contingenza esterna sfavorevole, di prima necessità, di lusso)

contingenza interna: è da intendersi come suscettibilità del marchio a subire le vicende economiche e finanziarie che possono investire l'azienda

posizione di mercato: è da intendersi come la potenzialità del titolare del marchio ad influenzare l'orientamento del mercato del settore di riferimento in virtù della posizione strategica detenuta

versatilità dei marchi: consiste nella possibilità per l'impresa che li detiene di ampliare la gamma di prodotti e/o servizi contraddistinti dai marchi, onde beneficiare della "ricaduta" della notorietà degli stessi in diversi settori economici.

Pertanto, previa valutazione dei fattori di rischio sopra elencati è possibile ricavare un coefficiente globale di rischio che costituisce un valido indicatore dell'attitudine globale del marchio a produrre benefici economici in presenza dei vari fattori di rischio legati in primo luogo all'azienda ed in secondo luogo alla tipologia dei singoli prodotti contraddistinti.
Il valore dei marchi stimati con il presente metodo sarà dato dal prodotto tra i fatturati attesi per gli esercizi futuri e il coefficiente di royalties, valore che dovrà essere attualizzato nonché parametrato al coefficiente globale di rischio.

4.2.1 Come orientarsi con i metodi di valutazione

Occorre premettere che la stima del marchio rappresenta un operazione particolarmente complicata in quanto, a differenza degli altri beni immateriali (quali i brevetti o le tecnologie il cui valore è quantificabile con l'impiego di metodi basati su prestazioni e risultati concreti), il valore di

un marchio può essere influenzato da valutazioni che investono l'aspetto estetico nonché la forza attrattiva esercitata dal marchio sul pubblico.

I diversi metodi di valutazione a disposizione di cui si è ampiamente trattato sopra permettono di effettuare più tipi di valutazione di un bene intangibile ottenendo risultati non sempre allineati, risultati che però possono essere confrontati tra loro.

Si acquisisce in tal modo una visione più approfondita del valore considerato, altrimenti non ottenibile con l'impiego di un solo metodo. Infatti, anche se i risultati ottenuti sono differenti, essi consentono di avere una visione più completa dei valori chiave che creano il valore del bene considerato e portano quindi a decidere in maniera più oggettiva i pesi da attribuire ai metodi usati e le modifiche eventuali da apportare ai risultati in modo da ottenere valori finali più realistici.

In linea di principio non esistono linee guida per la scelta del metodo di valutazione più adatto in una determinata circostanza. In ogni caso è sempre utile esaminare alcuni presupposti importanti prima di scegliere il metodo o i metodi più adatti.

In particolare occorre esaminare:

a. La tipologia del bene intangibile da valutare ed il contesto industriale nel quale esso viene impiegato o potrà venite impiegato.

È opportuno verificare se l'industria che applica il bene in esame possiede già una esperienza nel settore tecnologico considerato e utilizza già delle tecniche valutative pertinenti, anche se di tipo empirico, in modo da poter ricomprendere tali tecniche in una analisi valutativa più dettagliata e completa. È sempre opportuno partire dall'esperienza pregressa dell'azienda in relazione al bene intangibile, in quanto basata spesso su una esperienza storica consolidata nel settore specifico in cui viene utilizzato il bene intangibile.

b. La quantità e la completezza dei dati a disposizione dell'esperto di valutazioni.

La quantità e la completezza dei dati a disposizione rappresentano il fattore determinante per la scelta del metodo valutativo più opportuno. E inutile volere adottare un metodo basato sul mercato se tali dati non possono essere reperiti in maniera e quantità adeguata. I dati e le informazioni di partenza di una valutazione rappresentano in effetti la base fondamentale su cui viene costruita la valutazione, e quindi sono gli elementi che parimenti supportano e confermano i risultati ottenuti e la validità del metodo usato.

c. La disponibilità di dati e informazioni di transazioni tra terzi di beni equivalenti a quello esaminato.

Il presupposto vale prevalentemente per i metodi basati sui dati di mercato, come per esempio il metodo delle royalties equivalenti.

Nella pratica corrente viene impiegato più di un metodo di valutazione in modo tale da poter

confrontare i risultati ottenuti esprimendo così un giudizio circa la congruità del valore finale da inserire nel rapporto conclusivo.

È evidente che per un metodo basato sui profitti l'importanza da attribuire al metodo dipende molto dall'esistenza e dal dettaglio di un piano di sviluppo di un certo procedimento o di un certo prodotto interessato dal bene intangibile da valutare e naturalmente dall'esperienza dell'azienda nel settore considerato.

Inoltre, il peso di un metodo basato sui profitti aumenta in proporzione all'innovatività di un bene intangibile.

In genere, i metodi basati sui dati di mercato sono particolarmente adatti per la valutazione di beni intangibili utilizzati da vari anni, come per esempio una tecnologia matura, in quanto è più probabile in questo caso reperire sul mercato dati e informazioni relativi a transazioni di beni confrontabili con il bene da esaminare.

Diversamente i metodi basati sui costi risultano meglio utilizzabili quando il bene intangibile è stato sviluppato di recente e quando il destinatario della valutazione è lo stesso titolare del bene.
L'applicazione di metodi basati sui costi rispetto a quelli basati sui profitti appare inoltre preferibile quando oggetto di valutazione siano dei marchi appartenenti a società in liquidazione, in quanto in tali casi è più difficile il confronto con aziende che si trovano in situazioni simili. In tali casi occorrerebbe infatti formulare flussi di cassa o di reddito proiettati al futuro e, date le circostanze, sono evidenti le difficoltà operative.

4.3 Iscrizione a bilancio del marchio d'impresa

L'ordinamento giuridico non stabilisce dei criteri specifici per i marchi d'impresa, pertanto sono applicabili ai marchi, per via analogica, i principi elaborati dal legislatore con riferimento alle metodologie d'iscrizione a bilancio delle immobilizzazioni immateriali.

La disciplina italiana del bilancio civilistico d'impresa prevede che il marchio venga contabilizzato nell'attivo di bilancio tra le immobilizzazioni immateriali in linea di principio al costo storico.

Le immobilizzazioni immateriali possono essere iscritte nell'attivo patrimoniale solo nella misura in cui afferiscano a costi effettivamente sostenuti dall'impresa e che dipanino la loro utilità economica su un orizzonte temporale più o meno esteso.

È comunque opportuno precisare che la capitalizzazione dei costi afferenti un segno distintivo può essere effettuata a condizione che quest'ultimo possieda tutti i requisiti previsti dalla Legge ai fini della sua tutelabilità giuridica.

Di fatto sembrerebbe astrattamente possibile iscrivere in bilancio non solo i marchi validamente registrati ma anche i segni non registrati o non ancora oggetto di registrazione, che tuttavia risultano in ogni caso proteggibili in virtù del citato *"diritto di preuso"* e a patto che possegga *"un effettivo ruolo distintivo"*.

Non mancano a tale proposito degli orientamenti contrari all'iscrizione in bilancio del marchio "*di fatto*", basati essenzialmente sulla necessità di aderire al cosiddetto *"principio della prudenza"* in quanto il grado di protezione garantito dall'ordinamento giuridico ad un marchio registrato è, per forza di cose, più elevato di quello accordato dal solo art. 2571 C.C. ai segni non registrati, sulla base del quale *"...chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso"*.

Quanto alle condizioni di iscrizione, l'art. 2426 C.C. prevede che "*le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato; possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi*".

Quando si parla di iscrizione a bilancio di un marchio occorre compiere dei distinguo a seconda che il bene marchio sia stato acquistato dall'esterno, prodotto internamente o infine acquistato a titolo gratuito.

L'azienda non può iscrivere il marchio in bilancio se acquista un marchio senza pagare un corrispettivo specifico, oppure se non patrimonializza la serie di costi sostenuti per la sua creazione.

Si precisa che il principio disposto in questo punto dall'Oic n. 24, ossia la non ascrivibilità a bilancio di un segno distintivo acquisito a titolo gratuito, è stato oggetto di critiche ed incertezze in quanto impedirebbe di rappresentare in maniera veritiera la situazione patrimoniale dell'azienda, posto che il segno genera comunque un beneficio all'azienda.

Pertanto non sono mancati orientamenti in base ai quali si è sostenuto che il segno debba essere iscritto in bilancio al suo reale valore economico, individuato in applicazione dei criteri di valutazione dello stesso.

Nei casi di acquisizione di un marchio in conseguenza dell'acquisizione di un'azienda potrebbero verificarsi due situazioni:

1. l'azienda rilevata potrebbe già presentare il marchio nell'attivo del suo stato patrimoniale;
2. in caso negativo, potrebbe essere stabilito nel contratto di cessione la parte dell' avviamento che si identifica nel marchio quindi sarebbe in tal modo definito il relativo corrispettivo effettivamente pagato.

L'acquirente potrebbe iscrivere il marchio in bilancio al costo effettivamente sostenuto per l'acquisto dello stesso in entrambi i casi.

Se un'impresa rileva un'azienda in cui il marchio non ha un proprio posto in bilancio pur rivestendo un ruolo importante, o non è stato stabilito il valore effettivo all'interno del contratto di cessione, l'iscrizione in bilancio non può avvenire in base al costo.

In generale nel caso in cui un marchio sia stato acquisito dall'esterno, gli elementi di costo da considerare ai fini della determinazione del valore di iscrizione a bilancio, comprendono oltre al costo di acquisto vero e proprio, anche i cosiddetti *"oneri accessori",* ossia quegli ulteriori costi che l'impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata e che sono collegati con il bene da un nesso di consequenzialità.

Tra gli oneri accessori che vengono comunemente considerati, rientrano le spese di consulenza legale, finanziaria e di marketing, le spese notarili, quelle di registrazione.

Se diversamente il marchio venga realizzato internamente dall'impresa, allora la nozione di *"costo di produzione"* deve comprendere tutti i costi imputabili direttamente al bene.

In tal caso potranno essere imputati al marchio, come rientranti nel concetto di costi di produzione, anche gli oneri di indiretta imputazione che si identificano sostanzialmente con i costi generali di produzione ed in particolare:

- costi quali quelli dell'esperto creativo e pubblicitario sostenuti per la creazione del segno, costo delle indagini di mercato; costi per l'accertamento della novità del marchio e pertanto della sua utilizzabilità, nonché, quelli inerenti al deposito ed alla registrazione del marchio
- le quote di ammortamento dei beni immobili, degli impianti e dei macchinari eventualmente utilizzati per la produzione del segno, nella misura in cui risultino effettivamente impiegati in tale attività
- materiali di consumo
- manutenzioni e riparazioni
- costi da imputare indirettamente, ovvero, quei costi che possono essere capitalizzati in quanto riferibili al marchio.

Inoltre risulta possibile patrimonializzare anche gli oneri relativi ai finanziamenti contratti dall'imprenditore per la fabbricazione di un marchio o immobilizzazione immateriale in generale. In particolare la capitalizzazione si riferisce agli interessi sostenuti per i capitali presi a prestito per l'acquisizione dell'immobilizzazione o comunque per attività che afferiscono direttamente alla realizzazione del bene.

In ogni modo si precisa che nel caso di produzione interna, i costi iscrivibili non devono essere confusi con quelli sostenuti per la ricerca e sviluppo del prodotto, né con quelli sostenuti per l'avviamento della produzione, e neanche, con quelli sostenuti per l' eventuale campagna promozionale per il lancio del nuovo segno sul mercato.

Non è possibile iscrivere il marchio in bilancio se l'azienda che lo ha creato al proprio interno non ha patrimonializzato di volta in volta i costi sostenuti per la sua creazione ma li ha imputati a Conto Economico nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

È opportuno in questa sede considerare le critiche che sono state mosse verso l'applicazione del criterio del costo per l'iscrizione a bilancio del bene marchio, basate essenzialmente sulla scarsa capacità del valore contabile di rappresentare obiettivamente il reale valore economico del marchio stesso.

Più precisamente, risulta pacifico come un sistema contabile fondato esclusivamente sui costi originari, diretti ed indiretti, effettivamente sostenuti per acquisire la disponibilità del bene non consenta assolutamente di dare compiuta rappresentazione in bilancio delle variazioni di valore, spesso di rilevante intensità, conosciute dal segno distintivo nel corso del tempo.

La discrepanza tra valore contabile e reale valore economico risulta massimamente evidente nel caso di un segno distintivo costruito dall'impresa ex novo.

Ciò non tanto a causa dell'esiguità iniziale dei valori iscritti in bilancio (generalmente limitati, come abbiamo visto, ai soli costi per la registrazione del segno e per consulenze varie), e che anzi potrebbero dirsi congrui dato che il valore economico "iniziale" di un marchio costruito dal nulla ben difficilmente potrebbe raggiungere livelli elevati, quanto piuttosto per l'impossibilità di incrementare questi importi ridotti tramite l'evidenziazione in bilancio dei successivi, probabili e probabilmente consistenti incrementi di valore realizzati nel corso del tempo, conseguenti alla progressiva affermazione del segno presso il pubblico.

Nel caso invece di acquisto all'esterno di un marchio preesistente, e quindi probabilmente già "noto" presso il pubblico, il valore di prima iscrizione nel bilancio dell'acquirente, coincidente con il prezzo pattuito dai contraenti, pare in grado di rappresentare il valore economico del segno al momento della transazione ma, al pari di quanto sopra, il funzionamento del sistema contabile impedisce poi di dare evidenza in bilancio delle variazioni di valore conosciute dal segno nei momenti successivi a quello di prima iscrizione.

Inoltre la mancanza di corrispondenza tra valore d'iscrizione in bilancio e reale valore economico di un marchio si palesa ulteriormente nel processo di ammortamento del bene medesimo, in quanto a completamento del processo il bene dovrà automaticamente scomparire dal bilancio, con la conseguenza che nonostante l'esistenza di un bene aziendale che apporta dei vantaggi competitivi effettivi, lo stesso risulta del tutto invisibile sul piano contabile.

Per le su esposte ragioni è cresciuta la tendenza ad inserire sulla contabilità e sui diversi bilanci ordinari e straordinari il valore del marchio in modo diverso dal suo costo storico, così da consentire la rappresentazione *"in modo veritiero e corretto"* della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Questo cammino dalla contabilizzazione del segno si conclude in Italia con l'adozione dello IAS 38.

La versione attuale dello IAS 38 (International Accounting Standards) è stata adottata con il regolamento della Commissione CE 2236/2004 per disciplinare le *attività immateriali*.

Esso introduce anzitutto il principio secondo cui il "*fair value (valore equo) di un'attività è il corrispettivo al quale esso deve essere scambiato in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili"*.

Tuttavia i principi dello IAS dichiarano espressamente non applicabile il criterio del "*fair value"* al marchio d'impresa a causa dell'inesistenza di mercati di riferimento per marchi brevetti e della difficoltà di omologare e standardizzare le relative transazioni.

In considerazione delle istanze sopra esposte sulla possibile inadeguatezza di una modalità di iscrizione di un marchio al costo, lo IAS 38 pur stabilendo, in modo pressoché speculare alla disciplina italiana, l'obbligo di esporre in bilancio tale attività al costo originario, al netto di ammortamenti e perdite, esso introduce un trattamento contabile alternativo.

Si tratta del *"Modello della rideterminazione del valore"* in base al quale si rende possibile, dopo aver originariamente iscritto il bene al costo, esporre successivamente il bene in bilancio ad un importo che rappresenta un valore equo calcolato alla data della rideterminazione del valore, al netto delle perdite e degli ammortamenti.

4.3.1. L'ammortamento del marchio

Come noto l'ammortamento costituisce un processo di ripartizione del costo in funzione del periodo in cui l'impresa ne trae beneficio.

Per il marchio il periodo di ammortamento è normalmente collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce, e se non prevedibile, entro un periodo che non può eccedere i 20 anni. Inoltre le quote di ammortamento del costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo stesso.

L'ammortamento è generalmente previsto per quei beni la cui utilizzazione sia limitata nel tempo e che sono soggetti ad obsolescenza, mentre per il marchio si configura una situazione in cui da un lato non sussiste tale limitatezza e dall'altro i titoli possono anzi vedere incrementato il loro valore nel tempo.

In particolare, per maggior chiarezza può venire a configurarsi una situazione in cui il bilancio, dopo l'ammortamento, esprime la voce marchio con l'indicazione del numero di registrazione e del valore dello stesso nell'attivo e nel fondo ammortamento sul marchio e nel passivo allo stesso valore.

Il marchio continua ad essere presente nel bilancio aziendale proprio perché esiste ed è valido ma, con l'ammortamento su un marchio il bilancio finisce col non esprimere correttamente il valore patrimoniale del cespite, in quanto esso ha valore zero. Ma è plausibile che valga molto di più del valore iniziale grazie all'attività di impulso compiuta su di esso.

Tuttavia, seppure le logiche dell'ammortamento siano contrarie alla natura del bene "marchio", non è possibile desumere l'inapplicabilità dell'ammortamento in quanto ciò comporterebbe la mancata rilevazione nel conto economico del costo connesso a ricavi, violando il principio di competenza.

Merita rilevare che i principi contabili internazionali prevedono che per i beni immateriali a durata indefinita non vi sia alcun ammortamento ma piuttosto si debba accertare annualmente l'ammontare delle eventuali perdite o incrementi di valore del bene, si parla in tal caso del cosiddetto *"impairment test"*. Più specificatamente, a fronte di una diminuzione di valore del bene rispetto a quello iscritto a bilancio, quest'ultimo valore deve essere ridotto fino al valore effettivo e la relativa perdita deve essere rilevata nel conto economico.

5. Il marchio e le certificazioni

I marchi che analizzeremo in questa sezione conclusiva sono contraddistinti, rispetto a quelli analizzati sinora, dal fatto che possono essere utilizzati dall'azienda sui propri prodotti o servizi soltanto a seguito di verifiche "di conformità" compiute da enti appositamente preposti a ciò.

In altri termini questi marchi non svolgono la funzione di indicare al consumatore l'origine del prodotto da una determinata fonte/azienda, orientandolo nella scelta tra le diverse possibilità offerte dal mercato, ma comunicano piuttosto la conformità del prodotto, servizio o procedimento a determinati standard qualitativi fissati da apposite regole nate a livello internazionale o nazionale da un confronto tra esperti tecnici, istituzioni, imprese e consumatori.

Scopo di tali regole pattizie è quello di valorizzare i prodotti o i modelli gestionali che siano dotati di caratteristiche realmente qualificanti rispetto alle esigenze del consumatore e/o del cliente.

Con l'utilizzo dei marchi di certificazione ciò che è dichiarato in etichetta è certificato da un ente terzo: l'azienda accetta volontariamente di sottoporsi a controlli periodici da parte di un organismo indipendente: l'ente di certificazione che garantisca la veridicità di quanto comunicato.

È quanto mai opportuno specificare che l'azienda è libera di intraprendere o meno il percorso che porta alla certificazione e una volta conseguita la certificazione è altrettanto libera di esporre il marchio di qualità per comunicare la qualità di cui è portatrice. In ogni caso la permanenza del diritto di continuare nell'utilizzo del marchio di qualità è dipendente dal mantenimento delle condizioni che ne hanno reso possibile l'accesso.

5.1 Gli enti di Certificazione e il loro operato

Come anticipato il processo di certificazione è seguito da un ente che rilascia le certificazioni e che dovrebbe anzitutto essere indipendente e garante di tutte le parti interessate. Tale indipendenza può essere ottenuta mediante la partecipazione nel Comitato di Certificazione dell'Ente di tutte le categorie della filiera produttiva, dal produttore fino al consumatore.

L'Ente di Certificazione può a sua volta operare sul mercato soltanto a seguito del cosiddetto *"accreditamento"*, ossia, una sorta di controllo dell'operato dell'ente.

In particolare l'ente che nel nostro paese si occupa in via esclusiva dell'accreditamento è SINCERT, (il Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione) riconosciuto a livello internazionale, che ha lo scopo di certificare la trasparenza, la competenza e la terzietà; ente che a sua volta opera in conformità a norme europee e subisce periodiche verifiche ispettive.

Il compito precipuo dell'Ente di Certificazione è quello di fare in modo che l'azienda che intraprende volontariamente un processo di certificazione si adegui a quanto le è richiesto dalla norma.

Il tutto avviene previo espletamento di una verifica ispettiva dell'ente di certificazione nel corso della quale esamina i "discostamenti" rispetto alla norma, suggerisce le operazioni da compiere per realizzare l'adeguamento ed ottenere la certificazione e ne controlla l'attuazione periodicamente.

5.2 Le normative sulla qualità

ISO 9000 identifica una serie di norme e linee guida sviluppate dall'ISO (International Organization for Standardization), che propongono un sistema di gestione per la qualità, pensato per gestire i processi aziendali affinché siano indirizzati al miglioramento della efficacia e dell'efficienza della organizzazione oltre che alla soddisfazione del cliente.

Le norme della serie ISO 9000 attualmente, a seguito della revisione del 2000, sono raggruppate e semplificate in:

- *ISO 9000: Sistemi di gestione per la Qualità – Fondamenti e terminologia*

  Questa normativa, detta anche "norma vocabolario", descrive la terminologia, i principi e i concetti essenziali dei sistemi di gestione qualità e della loro organizzazione.

  La ISO 9000 è orientata alla realizzazione di un sistema di gestione finalizzato al cliente e alla sua piena soddisfazione nonché alla visione dell'azienda come un insieme di processi tra loro in stretta relazione e volti a fornire prodotti che rispondano in modo costante ai requisiti fissati. Il tutto, secondo la norma, va perseguito in un'ottica di continuo miglioramento delle prestazioni.

  Questi obiettivi possono essere perseguiti soltanto attraverso una profonda conoscenza, gestione e monitoraggio dei processi e la capacità di coinvolgere le risorse umane.

  La norma chiede di individuare e misurare i punti dei processi che creano valore verso il mercato, considerando l'azienda come un insieme di clienti-fornitori fra loro concatenati.

  Le norme ISO 9000 sono universali e la loro applicabilità prescinde dalla dimensione o dal settore dell'attività, che può essere un'azienda o qualsiasi altro tipo di organizzazione. Esse definiscono i principi generici che l'azienda deve seguire ma non il modo in cui deve produrre determinati prodotti: per questo non sono applicabili ai prodotti ma solo all'azienda che li produce.

  Attualmente le ISO 9000 sono usate in industria come modello di riferimento per la qualificazione e selezione dei fornitori e nei contratti tra fornitori e clienti. In particolare, nel caso dei fornitori, è molto utile fare riferimento alla recente ISO 10005 che individua le linee guida per la definizione del piano di qualità, volto a definire gli aspetti di controllo e gestione associati ad uno specifico contratto.

  Il Piano di Qualità è un documento che ha lo scopo raccogliere in genere tutte le regole che un fornitore si è dato al fine di garantire gli aspetti contrattualizzati con uno specifico cliente, pertanto

rappresenta un utile strumento che ogni fornitore dovrebbe adottare per dimostrare come intende garantire le clausole contrattuali nei confronti del cliente.

• *ISO 9001: Sistemi di gestione per la Qualità – Requisiti*

Questa specifica i requisiti per un sistema di gestione per la qualità che possono essere utilizzati sia in ambito interno all'organizzazione sia nell'ambito dei rapporti contrattuali. Essa focalizza l'attenzione sull'efficacia che il sistema di gestione per la qualità dovrebbe produrre per soddisfare i bisogni del cliente. È il documento di rifacimento che riporta i requisiti minimi di conformità per l'ottenimento della certificazione. Essa rappresenta il riferimento, riconosciuto a livello mondiale, per la certificazione del sistema di gestione per la qualità delle organizzazioni di tutti settori produttivi e di tutte le dimensioni per cui non è possibile escludere alcuni settori o processi aziendali, se presenti nell'organizzazione o necessari a soddisfare i "clienti".
Il nome completo della norma recepita in Italia è *UNI EN ISO 9001:2000* in quanto la norma ISO è armonizzata, pubblicata e diffusa dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione e dal Comitato Europeo di Normazione in Europa.
Per alcuni settori, ed in relazione ai concorsi pubblici (appalti e bandi), la ISO 9001 è obbligatoria.

• *ISO 9004: Sistemi di gestione per la Qualità – Linee guida per il miglioramento delle prestazioni*

Fornisce orientamenti per una gamma più ampia di obiettivi del sistema di gestione della qualità rispetto alla ISO 9001, in particolare per quanto riguarda il miglioramento continuo delle prestazioni complessive e dell'efficienza dell'organizzazione. La norma è raccomandata come guida per quelle organizzazioni che intendano perseguire il miglioramento continuo nelle prestazioni.
La norma ISO 9004 non è tuttavia concepita per scopi di certificazione, né per finalità contrattuali.
In conclusione è opportuno considerare che tra le norme 9001 e 9004 sussiste un rapporto di complementarietà in quanto la prima è per lo più orientata alla qualità del prodotto e/o servizio mentre la seconda è in particolar modo finalizzata al miglioramento continuo delle prestazioni. Si tratta quindi di norme tra loro complementari progettate per essere utilizzate congiuntamente.

5.3 I nuovi orizzonti della certificazione: la responsabilità sociale e le certificazioni ambientali

La responsabilità sociale dell'impresa è oggi "tracciata" dalla norma SA (Social Accountability) 8000, lo standard internazionale elaborato nel 1997 dall'ente americano SAI, che si propone di garantire il comportamento etico delle Organizzazioni che lo adottano e in generale contiene nove

requisiti (otto sociali ed uno di gestione) orientati all'incremento della capacità competitiva di quelle organizzazioni che volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria filiera produttiva e del proprio ciclo produttivo.

Questa norma non nasce nello stesso modo in cui si sono sviluppate le certificazioni tecniche (ISO 9000), cioè da parametri stabiliti da comitati di esperti nazionali di un settore specialistico che formalizzano tali scelte in norme da far condividere a livello nazionale ed internazionale percorrendo un lungo ciclo che si allarga dall'Europa (EN) fino al mondo (ISO).

SA 8000 nasce dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency, www.cepaa.org), emanazione del CEP (Council of Economic Priorities), istituto statunitense fondato nel 1969 per fornire agli investitori ed ai consumatori, strumenti informativi per analizzare le performance sociali delle aziende.

SA 8000 è basato sulle convenzioni dell´ILO (International Labour Organization), sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino.

Anche in questo caso, con un meccanismo analogo a quello utilizzato per i sistemi di gestione per la qualità secondo le norme UNI EN ISO serie 9000, la certificazione viene rilasciata da una terza parte indipendente.

Lo standard SA8000 richiede il rispetto da parte delle imprese di otto requisiti sociali rappresentati da lavoro infantile, lavoro obbligato, salute e sicurezza sul lavoro, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, procedure disciplinari, orario di lavoro e criteri retributivi. Un nono requisito è relativo all'implementazione di un "sistema di gestione" per il mantenimento dei suddetti otto requisiti.

La SA8000 è il primo standard internazionale che misura il grado etico e la responsabilità sociale di un´azienda; esso è inoltre applicabile a livello internazionale in qualsiasi settore merceologico.

Sempre nell'alveo della responsabilità sociale rientra la AA1000, uno standard centrato sull'obiettivo di fornire qualità al processo di accounting, auditing e reporting etico e sociale, per favorire un percorso di sviluppo sostenibile. Questo modello e stato progettato allo scopo di migliorare le prestazioni di rendicontazione delle organizzazioni, attraverso un processo di consultazione e coinvolgimento degli stakeholders. E stato creato nel 1999 da ISEA (Institute of Social end Ethical AccountAbility), organismo riconosciuto a livello internazionale per esperienza maturata nell'ambito dei processi di rendicontazione sociale e di sostenibilità delle organizzazioni.

Lo standard AA1000 non è uno standard certificabile, ma uno strumento per incoraggiare l'innovazione su dei principi chiave di qualità, trasparenza e imparzialità, fornendo garanzie agli

stakeholder, proprio in merito alla qualità dell'accounting, auditing e reporting sociale ed etico delle Organizzazioni di riferimento.

I principi base dello standard AA1000 sono: Completezza; Rilevanza; Rispondenza; Accessibilità; Evidenza.

In particolare l'applicazione dello standard AA1000 può avvenire sia come integrazione e rafforzamento della qualità di standard specifici di responsabilità; nonché come sistema e processo autonomo per gestire e comunicare la performance e la responsabilità sociale ed etica.

Veniamo infine alla certificazione ambientale, regolata dalla ISO 14001 e relativa a quelle aziende che producono rispettando il territorio circostante.

Con questo tipo di certificazione l'impresa si assume volontariamente l'impegno a ridurre l'inquinamento nel tempo attraverso il controllo dei fattori di impatto ambientale causati dalle proprie attività.

È una certificazione volontaria molto impegnativa per l'azienda che, intendendo stabilire o migliorare un proprio sistema di gestione ambientale, è chiamata a sviluppare un sistema che abbia innanzitutto come pre-requisito il rispetto delle leggi inerenti questa materia.

Il Sistema di gestione ambientale, che naturalmente si inserisce all'interno del sistema di gestione generale dell'impresa, si articola in sei fasi che si susseguono e si ripetono in ogni periodo di riferimento (generalmente l'anno solare) e sono complessivamente finalizzate al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tali fasi sono:

1. ri/esame ambientale iniziale
2. politica ambientale
3. pianificazione
4. realizzazione e operatività
5. controlli e azioni correttive
6. riesame della direzione.

Un'organizzazione che non possiede alcun Sistema di Gestione Ambientale deve prima effettuare un esame ambientale iniziale per stabilire la situazione di partenza e successivamente decidere le azioni di miglioramento.

L'esame deve coprire quattro aree principali ossia le prescrizioni di legge e di regolamento; la valutazione dell'esperienza derivante dall'analisi di incidenti già capitati; l'identificazione degli aspetti ambientali significativi; l'analisi di tutte le procedure e le prassi esistenti in campo ambientale.

L'analisi ambientale iniziale è uno strumento fondamentale perché consente di conoscere le problematiche e i costi ambientali ed energetici dell'azienda, e quindi sviluppare progetti specifici di

miglioramento, adottando una vera e propria "Politica Ambientale" che contenga gli obiettivi da raggiungere.

La norma ISO 14004 suggerisce alcune tecniche per condurre l'analisi della situazione in atto quali: questionari, interviste, liste di controllo (check list), riesame delle registrazioni, confronto con altre situazioni (benchmarking).

Nella fase di pianificazione si individuano gli obiettivi e i risultati ambientali desiderati tenendo conto della situazione iniziale, della politica ambientale, delle prescrizioni legislative, delle risorse disponibili, delle alternative tecnologiche, dei punti di vista delle parti interessate, e dell'impegno al miglioramento continuo.

Infine si formula il programma di gestione ambientale, ossia, il programma operativo che definisce i compiti, le responsabilità, i tempi ed i mezzi per il raggiungimento degli obiettivi, nonché le modalità di controllo dell'avanzamento nell'attuazione del programma stesso.

In sintesi l'azienda sviluppa un sistema organizzativo orientato alla gestione ambientale in cui definisce prima gli obiettivi e le strategie da adottare poi si impegna a raggiungerli nei tempi definiti.

Naturalmente l'azienda deve predisporre (in forma cartacea o informatica) la documentazione per descrivere le parti essenziali del sistema e le relative interazioni e correlazioni.

5.4 Alcuni marchi indicatori di qualità nel settore tessile

Per garantire al consumatore la qualità dei tessuti utilizzati e soprattutto l'utilizzo di sostanze non tossiche, le aziende hanno la possibilità di ricorrere a marchi ecologici europei ed internazionali di cui quelli più diffusi sono brevemente descritti in questo paragrafo.

Il marchio Oeko-Tex

Questo marchio è nato all'inizio degli anni '90 come reazione all'esigenza dei consumatori e dell'opinione pubblica di avere prodotti tessili che non presentassero alcun rischio per la salute e, a tal fine, attesta l'assenza sui prodotti tessili di sostanze cancerogene, allergizzanti, irritanti e, più in generale nocive alla salute dell'uomo.

Più precisamente in base alla tabella dei requisiti sono vietate le sostanze previste dalla legge come i coloranti cancerogeni, le sostanze il cui uso è regolamentato dalla legge come formaldeide,

ammorbidenti, metalli pesanti e pentaclorofenolo, quelle che secondo le conoscenze attuali sono nocive per la salute ma che non sono regolamentate o proibite per legge, come pesticidi, coloranti allergenici o composti organici dello stagno ed infine sono oggetto di valutazione parametri come solidità del colore e valore del pH non irritante per la pelle, utili per la salvaguardia della salute del consumatore.
I prodotti sono divisi dalla normativa in quattro classi di prodotto Oeko-Tex:

1. Prodotti tessili e giocattoli in tessuto per bebè e bambini fino a tre anni, ad es. biancheria intima, tutine, biancheria per la culla/letto, pupazzi di stoffa
2. Prodotti tessili che durante l'indosso hanno una gran parte della loro superficie a contatto diretto con la pelle, ad es. biancheria intima
3. Materiali per l'arredamento a scopo decorativo come tovaglie e tende
4. Prodotti tessili che durante l'indosso non vengono a contatto con la pelle o hanno solo una piccola parte della loro superficie a contatto con la pelle, ad es. giacche, cappotti.

In linea di principio quanto più intensivamente un tessuto entra a contatto con la pelle (e quanto più sensibile è la pelle), tanto maggiori sono i requisiti umano-ecologici che si devono soddisfare.
L'utilizzo del marchio viene concesso sulla base dell'espletamento di una serie di controlli rappresentati da analisi tecniche e prove sperimentali effettuate su materiale rappresentativo dei prodotti. Per avere il diritto ad etichettare e pubblicizzare i propri prodotti tessili con il marchio Oeko-Tex tutti i componenti, compresi gli accessori devono soddisfare i requisiti.
Ad esempio per la biancheria da letto, occorre sottolineare che a causa dei diversi canali di distribuzione dei tessili esterni e dei materiali d'imbottitura, è possibile applicare il marchio Oeko-Tex all'esterno del prodotto solo se sia la parte tessile che il materiale d'imbottitura sono stati analizzati con successo secondo l'Oeko-Tex Standard 100.
Prodotti come poltrone e divani che non possono essere analizzati nella loro totalità in accordo con i criteri Oeko-Tex, rappresentano un caso particolare. Questi prodotti non devono essere contrassegnati visibilmente con il marchio Oeko-Tex per evitare di ingannare il consumatore.
L'Associazione Oeko-Tex ha altresì elaborato una tabella riepilogativa contenete una panoramica di prodotti chimici attivi, che sono stati controllati da tossicologi indipendenti e/o da istituti dermatologici e valutati come innocui per la salute, se utilizzati come indicato e deciso.
La certificazione di prodotti tessili (inclusi gli accessori) secondo l'Oeko-Tex Standard 100 avviene ai sensi di una procedura prestabilita, alla quale sono vincolati tutti gli istituti Oeko-Tex

autorizzati che ha inizio con una volontaria manifestazione dell'azienda dell'intenzione di sottoporre a controlli i propri prodotti, prosegue con l'effettuazione delle prove di laboratorio e sfocia, in caso di esito positivo, nel rilascio del certificato valido per un periodo di 12 mesi.
Un prodotto confezionato può essere contrassegnato solo previo ricevimento del certificato e solo con un numero di licenza. Questo è il numero del Rapporto di Prova della certificazione iniziale. Il numero del Rapporto di Prova garantisce che siano state effettuate le analisi di controllo.
Poiché, da solo, il marchio Oeko-Tex sul prodotto non costituisce una prova sufficiente di un controllo con risultato positivo sulle sostanze nocive, produttori, importatori, rivenditori e aziende di vendita per corrispondenza, quando acquistano le loro materie prime, devono insistere che i loro fornitori presentino un certificato Oeko-Tex valido. E' necessario che i dettagli dell'etichetta (numero del Rapporto di Prova e nome dell'istituto di controllo) corrispondano a quelli del certificato. I prodotti non elencati nel certificato non possono essere contrassegnati col marchio Oeko-Tex.
A completamento della garanzia offerta dall'Oeko-Tex Standard 100 riferito ai prodotti, esiste uno standard ulteriore l'Oeko-Tex Standard 1000 che consiste in un sistema di controllo, analisi e certificazione per siti produttivi eco-compatibili in tutta la catena tessile.
Per avere i requisiti necessari per ottenere una certificazione secondo l'Oeko-Tex Standard 1000, le aziende devono adempiere a criteri prestabiliti per i loro processi produttivi eco-compatibili e dimostrare che almeno il 30% della produzione totale è già certificata secondo l'Oeko-Tex Standard 100. La certificazione ISO 14001 o Emas II sono un prerequisito che facilita l'ottenimento del marchio.
Infine il marchio di prodotto Oeko-Tex Standard 100plus può essere utilizzato dalle aziende del settore tessile e abbigliamento se i loro prodotti sono stati già certificati con successo secondo l'Oeko-Tex Standard 100 e sono in grado di dimostrare che tutta la catena di produzione – quindi tutti gli stabilimenti che contribuiscono alla produzione di un articolo – risulta conforme ai requisiti dell'Oeko-Tex Standard 1000.

Il marchio Ecolabel

L'Ecolabel (Regolamento CE n.1980/2000) è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale. Lo scopo è quello di impostare un approccio alle politiche ambientali rivolto al miglioramento continuo dell'impatto ambientale. L'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.
L'etichetta europea può essere utilizzata sui "prodotti tessili" rappresentati da capi di abbigliamento

costituiti per almeno il 90 % in peso di fibre tessili e prodotti tessili per interni costituiti per almeno il 90 % in peso di fibre tessili.
Non potrà essere rilasciata per prodotti intermedi e non sarà quindi applicabile nelle filiere di prodotto. Sono espressamente esclusi dall'applicazione dell'Ecolabel i prodotti classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l'ambiente, cancerogeni, tossici per la riproduzione, mutageni, o fabbricati con processi che possono nuocere in modo significativo all'uomo e/o all'ambiente, o che potrebbero essere pericolosi per il consumatore durante l'uso.
La decisione circa l'assegnazione o meno dell'etichetta viene adottata sulla base della sussistenza di predeterminati criteri ecologici che riguardano le fibre tessili e i processi e le sostanze chimiche valutati in base a prove effettuate secondo determinati metodi. A questo riguardo, un bene può essere definito ambientalmente compatibile solo in senso relativo, quando cioè posto a confronto con altri prodotti, appartenenti ad un medesimo gruppo ed aventi la medesima funzione, provoca un minore impatto sull'ambiente.
In linea generale gli organismi preposti ad effettuare i controlli, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità debbono tener conto dell'attuazione di programmi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o IS0 14001.

Marcatura CE

La marcatura CE apposta sui prodotti destinati ai mercati dell'Unione Europea è il mezzo con il quale il produttore dichiara la conformità di tali prodotti alle direttive comunitarie che ne stabiliscono i requisiti essenziali e specifici.
In particolare ai sensi della direttiva 89/686/CE e del Decr. L.vo 475 del 92 della Marcatura CE, essa risulta obbligatoria in relazione agli indumenti di protezione ed ai guanti di protezione destinati a proteggere da varie tipologie di rischio (indumenti per la protezione da fuoco e calore, da rischi chimici, da rischi biologici, da freddo e intemperie, da rischi meccanici, da rischi di scarsa visibilità, da impigliamento in parti in movimento e rischi meccanici, ecc.).
Secondo la classificazione compiuta a livello comunitario le suddette merceologie appartengono ai "dispositivi di protezione individuale". Per essi è necessario quindi richiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE ad un Organismo di controllo autorizzato. In questo ambito, l'attestato di certificazione CE é l'atto con il quale l'Organismo di controllo attesta che

un modello di *"dispositivo di protezione individuale"* é stato realizzato in conformità alle disposizioni previste e pertanto conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dalla direttiva.

Marchio UV Standard 801

L'UV standard 8001 è un documento normativo pubblicato dall'International Testing Association for Applied UV Protection. L'obiettivo che si è posto l'International Testing Association for Applied UV Protection consiste nel determinare la protezione UV di un prodotto destinato al consumatore tenendo conto delle sollecitazioni a cui il materiale viene sottoposto quotidianamente.

Questo Standard si applica a tutti i prodotti con superficie piatta come tessili, abbigliamento, calzature, tende da sole, ombrelloni, cuoio, lenzuola, ecc. , che in qualche modo possono offrire protezione dalle radiazioni UV e non è applicabile a prodotti chimici, agenti ausiliari o coloranti.

Un prodotto destinato al consumatore può avere il marchio UV Standard 801 quando i requisiti generali e specifici sono stati soddisfatti e quando è stato concesso il permesso di etichettare il prodotto di un Istituto dell'International Testing Association for Applied UV Protection.

L'etichettatura in accordo allo Standard 801 non è un marchio di qualità. Il marchio si riferisce alle condizioni del campione di prodotto testato in accordo allo Standard 801.

Quanto alle condizioni per l'accesso alla certificazione, la richiesta deve essere presentata ad un Istituto dell'internationai Testing Association for Applied UV Protection o ad un laboratorio autorizzato dall'Associazione Internazionale. Contestualmente alla richiesta il richiedente deve descrivere il prodotto da analizzare e/o certificare nel modo più dettagliato possibile. Inoltre dovranno essere fornite evidenze di quanto dichiarato come ad esempio certificati di analisi del materiale del fornitore.

Insieme alla richiesta di certificazione è fornita una dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità è parte integrante del modulo di richiesta di certificazione e deve essere predisposta dal richiedente e firmata con effetto di impegno legale. In sostanza con questa dichiarazione il richiedente conferma che il prodotto da lui fabbricato o venduto rispetta le richieste dello standard valide in quel momento e corrisponde esattamente al campione per cui è stata chiesta la certificazione.

Il campione fornito dal richiedente la certificazione, così come i campioni prelevati presso il sito produttivo, sono analizzati da un Istituto dell'International Testing Associotion for Applied UV Protection o da un laboratorio autorizzato dall'Associazione Internazionale in accordo alle condizioni espresse nell'UV Standard 801.

Il richiedente deve istituire un appropriato sistema di gestione della qualità al fine di garantire che il prodotto che si sta producendo o vendendo corrisponda al campione di materiale certificato e ai requisiti dell'UV Standard 801 e inoltre, è tenuto a mantenere questo sistema di gestione della qualità durante il periodo di validità del marchio UV Standard 801.

Per il tempo di validità del certificato, l'Istituto ha il diritto in qualsiasi momento di effettuare test di controllo prelevando campioni rappresentativi del prodotto certificato. Se si verifica un significativo peggioramento della protezione UV, dopo ulteriori analisi, l'Istituto dell'International Testing Association for Applied UV Protection revocherà immediatamente il diritto di etichettare il prodotto destinato al consumatore con il marchio UV Standard 801.

Quando tutti i requisiti dell'UV Standard 801 sono soddisfatti, il richiedente è autorizzato ad etichettare il prodotto con il marchio UV Standard 801 per un periodo massimo di un anno. Durante il periodo di autorizzazione, dal momento in cui è rilasciato il certificato, vengono applicati i criteri dell'UV Standard 801.

Quando il periodo di autorizzazione a etichettare il prodotto con il marchio UV Standard 801 è scaduto, il beneficiano del marchio può richiedere il prolungamento dello concessione per un altro anno.