

LA DESCRITTIVITÀ NEI MARCHI:
REGOLE DI MARKETING CONTRO
REGOLE DEI MARCHI



20 dicembre 2018

LA DESCRITTIVITÀ NEI MARCHI: REGOLE DI MARKETING CONTRO REGOLE DEI MARCHI

La giusta scelta del nome

La scelta del nome di un nuovo prodotto è spesso causa di preoccupazione per i responsabili marketing di molte aziende.

Quando si decide di immettere un nuovo prodotto nel mercato, si deve naturalmente scegliere il nome da attribuire a quel prodotto, fattore importante per il successo commerciale.

Le regole del marketing inducono a scegliere un nome che sia accattivante per il consumatore, facile da pronunciare e da ricordare, e che svolga una funzione più o meno descrittiva del prodotto, con un richiamo alle caratteristiche del prodotto stesso.

Spesso però la scelta del nome vincente secondo i criteri del marketing non corrisponde alla scelta migliore per i criteri imposti dalle norme dei marchi.

Le norme italiane e comunitarie sui marchi infatti, prevedono esplicitamente che un marchio debba

essere dotato di capacità distintiva. La funzione primaria del marchio è quella di identificare un prodotto di una impresa e di distinguerlo dai prodotti delle altre imprese.

L' art. 13.b CPI (codice sulla Proprietà Industriale) prevede 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 di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive 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”*. Similmente, a livello comunitario, l'art. 7.1 c) del Regolamento sul marchio dell'Unione Europea sancisce che *“sono esclusi dalla registrazione perché privi di carattere distintivo i marchi*

composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione... o altre caratteristiche del prodotto".

In linea del tutto generale un marchio deve essere pensato come un segno separato e distinto dal prodotto, ovvero come un segno che non ha alcuna relazione con il prodotto. Il marchio veicola informazioni relative al prodotto solo grazie alla pubblicità e non attraverso il suo significato.

La campagna pubblicitaria che accompagna il lancio di un prodotto potrà trasmettere caratteristiche descrittive del prodotto, che non è bene siano richiamate dal marchio.

La capacità distintiva, oltre ad essere fondamentale per la validità di un marchio, gioca inoltre un ruolo molto importante nella definizione della "forza" di un marchio. Un marchio dotato di elevata capacità distintiva e originalità (non avendo alcuna attinenza con il prodotto a cui si riferisce) è definito un marchio "forte". La tutela si estende a tutte quelle imitazioni che riproducano il "cuore" del marchio ovvero il loro nucleo ideologico. Si considerano interferenti tutti quei marchi che

lasciano persistere l'identità concettuale del marchio.

Diversamente, un marchio dotato di scarsa originalità (perché in diretta relazione con il prodotto che contraddistingue) è definito "debole" ed è tutelato sostanzialmente solo nei confronti della riproduzione pressoché identica del marchio, in quanto anche lievi modifiche al marchio ne escludono la confondibilità. In sostanza, marchi deboli devono coesistere con marchi di terzi che impieghino la medesima radice descrittiva comune ma che si differenziano per la presenza di anche lievi modifiche.

Pertanto, un marchio che sia costituito da elementi descrittivi del prodotto può essere nullo (se il marchio è costituito esclusivamente dalla denominazione generica del prodotto) o estremamente debole perché dotato di scarsa originalità (in quanto in diretta relazione con il prodotto che contraddistingue) e godere di una tutela limitata.

Di contro, i nomi di fantasia sono sempre considerati "forti" e la loro capacità distintiva sarà maggiore, proprio perché non hanno alcuna attinenza con il prodotto contraddistinto.

Nella scelta di un nome è quindi sempre bene soffermarsi sulle seguenti considerazioni: un marchio leggermente descrittivo può aiutare la commercializzazione del prodotto ma non è forte e deve coesistere con marchi che presentano anche solo piccole differenze - un nome di fantasia, può essere più difficile da lanciare in una campagna pubblicitaria, ma sicuramente consente di ottenere un ambito di tutela elevato.

Nella scelta del nome di nuovo prodotto da lanciare nel mercato è quindi bene considerare anche le regole di tutela del marchio oltre che le esigenze di marketing.

Gaia Salvatici