

MARCHIO COMPLESSO E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY: LA CASSAZIONE CHIARISCE I PROFILI DI TUTELA



Una strategia di internazionalizzazione consapevole, adeguata alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione, non può prescindere dalla preventiva tutela della proprietà intellettuale, quale patrimonio intangibile dell'azienda e volano di espansione nei Paesi esteri in cui si intende consolidare il proprio brand.

Il marchio, quale valore distintivo ed evocativo di un progetto di impresa, è forse il primo degli elementi che è necessario salvaguardare dentro un percorso di crescita internazionale.

Gli aspetti che lo rendono unico sono spesso molteplici, pur se indivisibili nel loro insieme. Per tale ragione la tutela del marchio complesso deve estendersi a ciascuno di essi, preservandone il valore caratterizzante tanto in fase di registrazione, quanto in quella di successiva tutela.

La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.12566 del 12 maggio 2021 interviene a chiarire l'interpretazione degli elementi del marchio complesso, evidenziandone la rilevanza della percezione mnemonica.

Tra diversi marchi con caratteristiche complesse la similitudine confusoria è ricorrente e impone una valutazione complessiva della percezione visiva, uditiva e concettuale dei principali elementi del segno distintivo. Il bene protetto non è solo il singolo elemento, ma la complessiva espressione evocativa.

Tale criterio prevale sull'analisi delle singole componenti, estendendo la protezione del marchio a tutte le ipotesi in cui, pur mancando una pedissequa replicazione dei singoli elementi che lo distinguono, sia comunque "evocata" l'esperienza sensoriale che il segno distintivo intenda suscitare.

Dentro questo rinnovato criterio interpretativo trova ulteriore tutela il valore del *Made in Italy*, di cui è caratteristica fondante l'attitudine del marchio ad esprimere un'esperienza evocativa, in un mercato internazionale sempre più incline ad imitarne i caratteri distintivi.

Fonte: www.brunoassociati.com