

italiano **Orateo**

10 ANNI - 15 MARZO 2010 - 80 PAG.

IN CASO DI ALCANTARA SECONDA LE REGOLE DI TUTTO IL MONDO PER IL MARCHIO E IL LOGO. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 02 47591111

CLOSE UP

JEWELLERY
IN PARIS

MODA

LA RUE EST
RE-BELLE

GOLD ART

L'IMPORTANZA DI ESSERE MARCHIO

/ di Ercole Bonini
President of Studio Bonini | Patents & Trademarks



Bracciale in oro giallo
con diamanti colourless
della collezione Pois Moi
di Roberto Coin.

a maggior parte delle aziende orafe appartengono alla categoria delle cosiddette PMI, aziende che hanno meno di 50 addetti e un fatturato che non supera i 10 Milioni di Euro. Poche sono le aziende con un fatturato non superiore ai 50 Milioni di Euro e addetti inferiori ai 250. I "giganti", poi, sono pochissimi: sono aziende che hanno decine di anni di storia e i loro marchi sono conosciuti, in tutto il mondo. L'azienda che può fregiarsi di un marchio noto non solo in Italia, ma anche nei maggiori mercati mondiali, gode di un vantaggio competitivo particolare: infatti, se il marchio è conosciuto, il cliente finale guarda le creazioni orafe con un occhio speciale, disposto anche a pagare un prezzo maggiorato perché acquista con il gioiello anche una sorta di identità che gli intenditori o le intenditrici sapranno riconoscere e che quindi dà prestigio.

A questo punto è bene ricordare che i marchi "prestigiosi" sono cresciuti negli anni per una serie di fattori. Il primo, indispensabile, consiste nel realizzare sempre gioielli di ottimo design in tutte le collezioni che si susseguono negli anni. Sarebbe anzi auspicabile mantenere nel tempo qualche caratteristica specifica del proprio stile, così da abituare l'occhio a riconoscere certi particolari come provenienti da una certa azienda. Il secondo fattore, forse decisivo, è che il marchio venga proposto con buona frequenza nei diversi canali della pubblicità, nelle riviste del settore, in quelle femminili e a elevata diffusione, nei siti web e naturalmente nelle fiere. Il terzo fattore, anch'esso essenziale, è la protezione del proprio marchio attraverso la sua registrazione, difendendo così anche le proprie collezioni più prestigiose con una registrazione a livello non solo nazionale, ma almeno comunitario e nei Paesi di interesse per il mercato.

Purtroppo, la sensibilità alla registrazione è abbastanza carente, soprattutto nelle aziende piccole: conosco aziende orafe che non hanno mai pensato di registrare il proprio nome di azienda come marchio nemmeno a livello italiano! Così ci si può accorgere in fiera che qualcuno ha copiato non solo il marchio ma anche l'idea (design) delle proprie collezioni... E può anche accadere che il rappresentante dell'azienda in un certo Paese registri a proprio nome e senza informare nessuno il nome di questa stessa azienda - sono i casi più frequenti che ci è capitato di trattare. In questo modo il rappresentante estero si assicura che non verrà mai sostituito, comunque si comporti, perché altrimenti l'azienda non potrà più esportare in quel Paese col proprio marchio, se non passando attraverso il rappresentante ora titolare del marchio! Evitare amare sorprese, lo ricordiamo, è facile e poco costoso: basta attivare tramite studi che si interessano di registrazioni di marchi una "sorveglianza mondiale continua" sul proprio marchio, che permette di essere

informati "in tempo" della registrazione di marchi uguali o simili del proprio settore. "In tempo" perché, per accordi internazionali, gli uffici dei vari Paesi addetti alla registrazione hanno l'obbligo di pubblicare la registrazione di un nuovo marchio immediatamente, dando poi tre mesi di tempo per opporsi a tale registrazione. In questi tre mesi, l'opposizione è presentata davanti all'Ufficio Marchi e non di fronte a un tribunale, con evidente e notevole risparmio di denaro e di tempo.

Most jewellery companies are SMEs, or "small businesses"; companies with less than 50 employees and a turnover that does not exceed € 10 million. A few companies have a turnover of up to € 50 million and less than 250 employees. Then there are very few "giants", with a long history and brands which are known worldwide. Companies whose brand is famous not only in Italy, but also in the major global markets, have a special competitive advantage: when a brand is well-known, the end customer views jewellery in a different light. They are even willing to pay a higher price because, with that piece of jewellery, they are buying an identity that will add prestige value and that connoisseurs will recognise.

We should bear in mind that "prestigious" brands have grown over the years for several factors. The first, essential factor is to always make sure the jewellery collections launched over the years are finely designed. It is always good to keep some recognisable details, so that people will get used to link a certain style to a specific company. The second, perhaps decisive factor is that the brand should be regularly featured in advertising channels, including trade magazines, magazines catering more specifically to women audiences, leading newspapers, websites and, of course, trade fairs. The third factor - essential indeed - is to protect your brand through registration. It is essential that companies take care to protect their brands and their most prestigious collections by registering their products, not only nationally, but at least in EU countries and in target markets. Unfortunately, not many are aware of this, especially among small businesses; I know about some jewellery companies that never thought of registering their company name as a trademark, not even in Italy! So sometimes, you go to trade fairs and notice that someone copied not only their brand, but even the design and the ideas behind their collections... And then, incidentally, a company sales agent from a certain country registers that same company name, without informing anyone. This is one of the most common situations that we had to deal with. This way, the sales agent makes sure that he will never be replaced, no matter what he does, otherwise the company will no longer be able to export to that Country with that brand, except through the sales agent who is now the owner of the registered trademark!

Avoiding bitter surprises is easy and inexpensive: you just need a law firm specialising in trademark registrations to ensure "continuous global monitoring" of your brand. You will be informed "in time" if anyone has registered the same or similar trademarks in your industry. You are notified "in time" because, following international agreements, all registration offices worldwide are required to publish any new trademarks immediately, giving third parties three months to raise an opposition. During these three months, oppositions can be filed in the Trademark Office and not in court, saving plenty of time and money.