

INDICE

Capitolo 1: L'evoluzione della contraffazione nel settore moda	
1.1. La contraffazione: inquadramento generale	p. 3
1.2. Nascita ed evoluzione della moda	p. 11
1.3. L'impatto della contraffazione: dimensione economica, geografica e modalità operative anche nel <i>web</i>	p. 16
1.4. I soggetti coinvolti	p. 29
Capitolo 2 : La contraffazione dei marchi: inquadramento normativo	
2.1. Normativa italiana	p. 32
2.2. Normativa europea	p. 50
2.3. Autorità preposte a contrastare il fenomeno	p. 55
2.4. Strumenti utilizzati nel contrasto alla contraffazione	p. 63
Capitolo 3: La contraffazione del marchio nella giurisprudenza: analisi di alcuni casi nel settore dell'abbigliamento e degli accessori	p. 66
3.1. I marchi di forma	p. 68
3.2. I marchi costituiti da lettere	p. 76
3.3. I marchi patronimici	p. 83
Capitolo 4: Strategie e tecniche anticontraffazione : cenni	p. 89
Conclusioni	p. 93
Bibliografia	p. 95
Giurisprudenza	p. 101

Capitolo 1: L'evoluzione della contraffazione nel settore moda

1.1 La contraffazione: inquadramento generale

Il fenomeno contraffattivo è oggi uno tra i fenomeni maggiormente diffusi. Esso si è via via insediato in quasi tutti i settori dell'economia, dai medicinali ai tabacchi, dai cd/dvd all'alimentare, dall'abbigliamento al calzaturiero, dai profumi agli orologi, dagli occhiali ai gioielli, dando origine a vere e proprie organizzazioni criminali.

Riprendendo la definizione fornita dalla Guardia di Finanza¹ con il termine contraffazione si fa riferimento sia all'attività di riproduzione di beni, cosicché questi vengano scambiati per originali, sia, più in generale, a tutti quei comportamenti che violano un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d'impresa e segni distintivi, brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali, denominazioni d'origine, indicazioni geografiche, diritti d'autore etc.).

In particolare, in base alla normativa comunitaria in tema di tutela doganale², si intendono per merci contraffatte:

- le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia posto – senza autorizzazione- un marchio di fabbrica o di commercio identico a un marchio validamente registrato per gli stessi tipi di merce e che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione;
- qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichette, opuscoli etc.) anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione innanzi descritta.
- gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione di cui sopra.

¹ Cfr. quanto riportato nel documento, *Lotta alla Contraffazione*, leggibile al sito www.gdf.it.

² Regolamento (CE) n 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, L194/7 del 2.8.2003, art. 2 sub. 1 lettera a).

Lo scopo di questo lavoro mira a focalizzarsi sull'impatto che tale fenomeno, con riguardo ai marchi, ha nel settore della moda, con particolare riferimento ai prodotti dell'abbigliamento e degli accessori.

La tutela del marchio nasce dal valore attrattivo in esso incorporato, dalla funzione di "collettore di clientela" che realizza attraverso la semplice apposizione sul prodotto. L'utilizzo del medesimo segno, da parte di un soggetto contraffattore, fa venir meno il valore che, attraverso tale marchio, l'acquirente attribuisce a un determinato bene.

E' opportuno ricordare, come definito dall'art. 7 del codice di proprietà industriale, che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, e, in particolare, le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atte a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Attualmente, grazie anche alla presenza del *web*, la circolazione di falsi è stata facilitata, dando origine ad un vero e proprio mercato parallelo.

In ambito economico, i prodotti di lusso vengono definiti come beni posizionali³, "beni la cui utilità non è tanto legata al loro uso, quanto al fatto che il consumatore mediante questi, acquisisce una sorta di "etichetta" che lo differenzia dagli altri posizionandolo in un

³ Cfr. R. Easterlin, *Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence*, in *Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz*, New York: Academic Press., 1974, pp. 90-93, secondo cui i beni presenti in economia potevano essere classificati in posizionali e relazionali, intendendo per questi ultimi, quei beni che nascono da rapporti, incontri, nei quali l'identità e le motivazioni dell'altro con cui interagiscono sono elementi essenziali nella creazione e nel valore del bene. Nel suo studio, conosciuto come "paradosso della felicità", questa viene considerata come funzione del reddito e dei beni relazionali, e si evidenzia come un'aumento del reddito porti solo inizialmente ad un aumento della felicità in quanto, la continua ricerca dell'ulteriore ricchezza riduce la qualità dei beni relazionali andando indirettamente ad incidere sulla variabile dipendente. Inoltre cfr. R. H. Frank, *Luxury fever: Why Money Fails to Satisfy in an Era of Excess*, New York, 1999, in cui l'Autore, analizzando la teoria economica del consumo, cerca di mostrare che i comportamenti legati al consumo non sono valutabili solamente in termini "numerici", ma sono intrisi di elementi relazionali. Egli afferma che nell'atto di acquisto c'è una forte componente relazionale che spinge il consumatore a scegliere il bene non a seguito di una valutazione d'utilità assoluta ma relativa, così che il confronto tra il nostro acquisto e quello degli altri, pone l'uomo in uno stato di continua competizione posizionale che ha impatto negativo sulla felicità dell'individuo.

determinato ceto sociale”.⁴ Tali beni sono spesso acquistati non per il possesso di particolari caratteristiche intrinseche, ma innanzitutto per la loro capacità di fungere da efficaci “certificatori di *status* socio-economico”, così da attribuire a chi li possiede una determinata immagine sociale, a prescindere dall’esistenza o meno di un’effettiva corrispondenza tra l’immagine e la vera identità sociale del loro proprietario.

La possibilità, quindi, di ottenere un riconoscimento sociale, col minimo investimento, spinge i soggetti di ogni fascia economica a comprare falsi che man mano sono diventati sempre più curati nei dettagli, tanto da poter esser scambiati per originali, andando così ad aumentare il numero di merci contraffatte in circolazione.

Sulla base dell’analisi sviluppata da Confcommercio- Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Ricerche⁵ nel 2013 un consumatore su 4 (circa il 25,6%) almeno una volta, ha acquistato un prodotto illegale. Nel settore dell’abbigliamento si sono registrati acquisti contraffatti per il 41,2%, seguito da pelletteria 26,9% e dagli occhiali 27,6%. La stessa ricerca ha evidenziato attraverso un’indagine sui consumatori che la motivazione principale per l’acquisto di prodotti non originali è di natura economica, il 55,3% ritiene, infatti, questo tipo d’acquisto normale e proficuo per ottenere l’oggetto desiderato.

Nonostante il 79% circa degli intervistati sia consapevole del fatto che la contraffazione alteri il normale svolgimento del mercato e penalizzi le imprese regolari, l’Italia resta ancora oggi una tra le nazioni maggiormente affette da questo fenomeno⁶. Pur restando la prima nazione a livello europeo per numero di articoli per i quali sono intervenute le autorità doganali in quanto ritenuti in violazione dei diritti di *intellectual property*, si è registrato tra gli anni 2011-2012, un calo dell’80%, passando dai 29.808.415 ai 6.108.760 pezzi. Nell’analisi delle prime cinque nazioni, si è assistito ad un decremento anche per Spagna (-43%) e per il Belgio

⁴ Cfr. L. Bruni, L. Zarri, *La grande illusione false relazioni e felicità nelle economie di mercato contemporanee*, working paper n.39, marzo 2007, leggibile al sito www.aiccon.it.

⁵ Cfr. in proposito l’articolo del 4 novembre 2013, *Contraffazione: Confcommercio un consumatore su 4 acquista prodotti illegali*, in *Il Mondo*, leggibile al sito <http://www.ilmondo.it/economia>, ove viene fatto riferimento a un’indagine dell’Istituto di ricerca Format Research sul tema della contraffazione e sull’influenza di determinati beni nella logica di acquisto, un campione statisticamente rappresentativo dell’universo dei consumatori italiani >18 anni (1.000 interviste a buon fine), tramite interviste telefoniche (sistema Cati), nel periodo 30 settembre – 9 ottobre 2013. I dati reperiti sono stati accettati sulla base di un margine di fiducia pari a $\pm 3,2\%$.

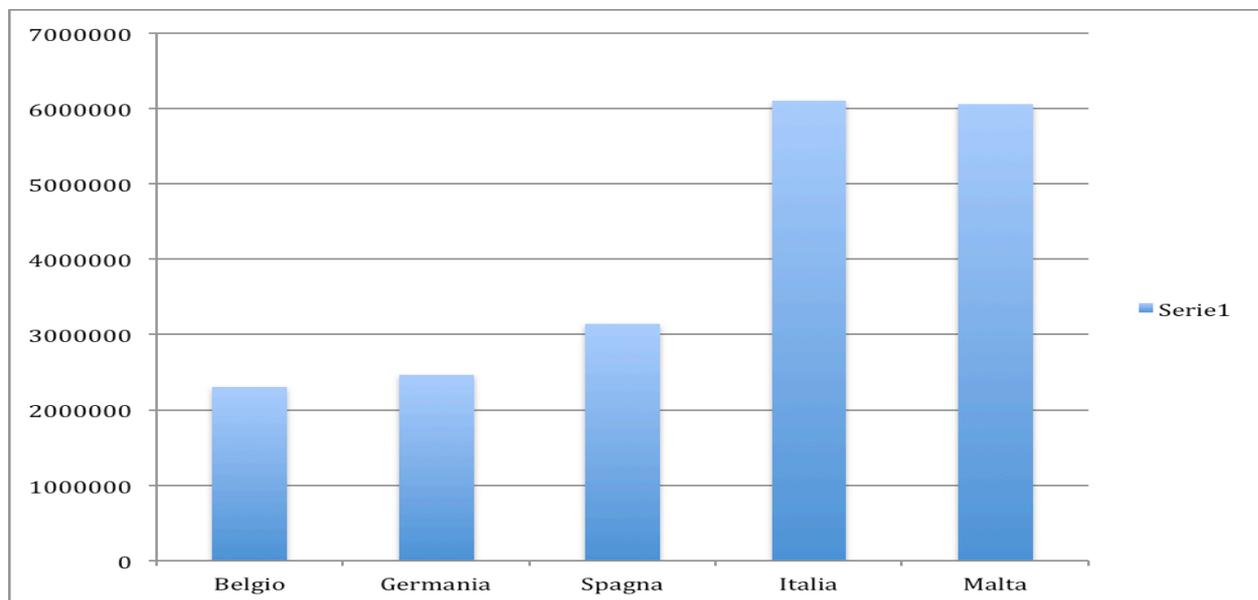
⁶ Cfr. Commissione Europea, *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Results at the EU border 2012*, leggibile al sito http://ec.europa.eu/taxation/counterfeit_piracy/statistics/archieve_en.htm.

(-46%), al contrario di Malta e Germania, il cui numero di articoli contraffatti è cresciuto rispettivamente del +33% e +8% come si evince dalla Tabella 1.1.

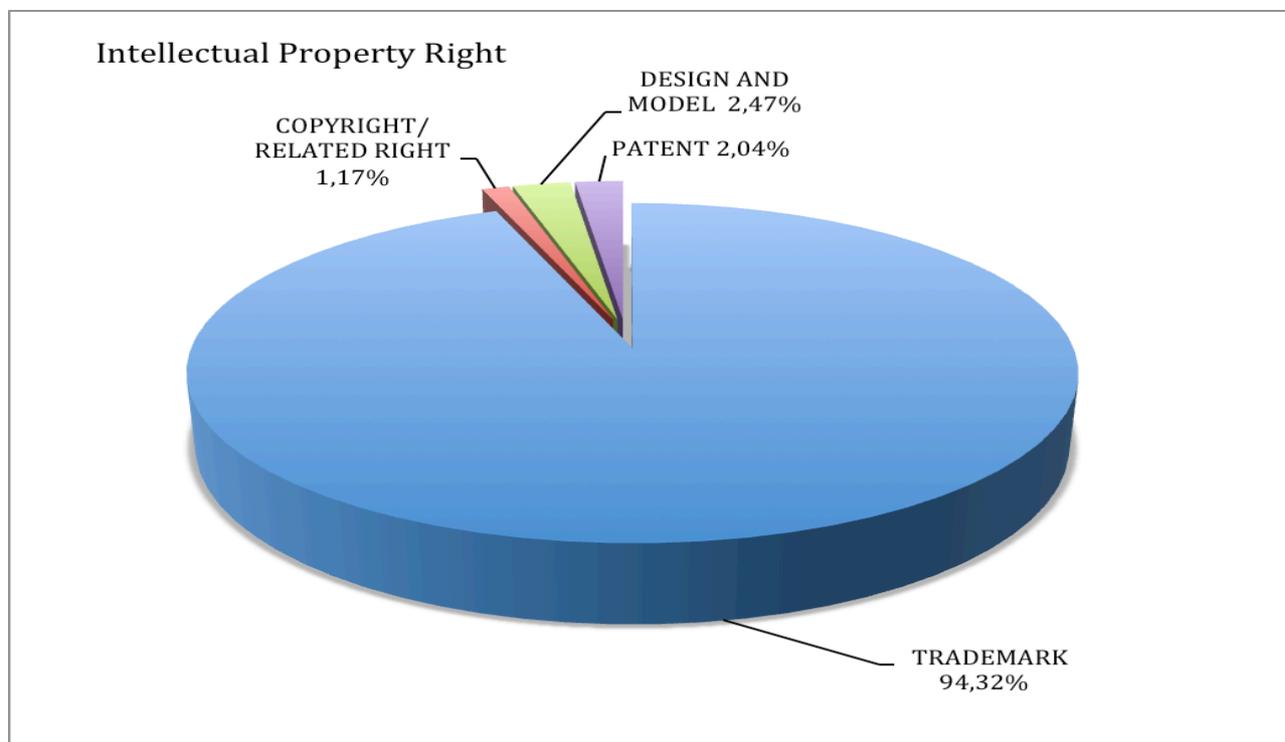
Tabella 1.1: *The evolution of the number of articles detained per Member States- Period 2011/2012*

NAZIONE	2011	2012
Belgio	4.297.806	2.310.620
Bulgaria	32.593.339	2.019.180
Repubblica Ceca	1.861.910	662.429
Danimarca	518.006	64.296
Germania	2.277.714	2.470.331
Estonia	355.382	119.962
Irlanda	146.472	142.110
Grecia	9.665.763	941.337
Spagna	5.490.037	3.140.722
Francia	4.923.690	1.180.438
Italia	29.908.415	6.108.760
Cipro	170.914	392.891
Lettonia	1.338.225	986.774
Lituania	192.715	137.555
Lussemburgo	59.953	1.282.134
Ungheria	335.112	1.638.059
Malta	4.568.054	6.065.155
Paesi Bassi	5.086.932	1.966.380
Austria	97.957	182.046
Polonia	615.621	279.054
Portogallo	1.961.746	279.132
Romania	1.339.058	2.078.122
Slovenia	1.520.522	870.246.

Il grafico seguente, sintetizza, a seguito dei risultati esposti in tabella 1.1, esclusivamente per l'anno 2012, le Nazioni che insieme con l'Italia, detengono il maggior numero di articoli per i quali sono intervenute le autorità doganali in quanto ritenuti in violazione dei diritti di i.p.



Considerando poi i diritti di proprietà industriale, è risultato che, in ambito Europeo, i marchi, con una percentuale del 94,32% sono la privativa maggiormente oggetto di contraffazione.



Un'altra causa dell'enorme presenza di prodotti contraffatti, soprattutto nel settore dei *luxury goods*, è la notorietà raggiunta da alcune case di moda italiane e straniere nel panorama mondiale, che, al pari del mercato che si è sviluppato intorno ai rispettivi prodotti, attrae l'interesse dei contraffattori, che intravedono la possibilità di realizzare elevati profitti. Tale interesse, non dipende solo dalla crescente domanda da parte dei consumatori che, come già detto, mediante tali beni esprimono la loro appartenenza a un determinato *status* sociale, ma, anche, dalla diffusione sul mercato di strumenti e attrezzature tecniche⁷ che rendono agevole la duplicazione, non solo dei prodotti già esistenti e affermati, ma anche dei marchi delle aziende di moda, da sempre simbolo distintivo e spesso linea guida nella fase d'acquisto.

A livello operativo, ciò che ha facilitato il mercato del falso è sicuramente la delocalizzazione di alcune o intere fasi della filiera produttiva che ha portato ad una condivisione spesso oltre i confini nazionali del *know how* originario.

Nella pratica, il processo di contraffazione può seguire due logiche, una realizzata dagli stessi dipendenti dell'azienda madre, l'altra attuata da soggetti che, entrando in possesso di un bene, cercano di riprodurlo.

A tali situazioni, alcune case di moda hanno risposto costruendo ad esempio nei paesi in cui la manodopera ha un costo inferiore, fabbriche proprie, con personale formato e seguito dalla casa madre stessa, così da assicurare sia che il prodotto sia perfetto sia per attuare un controllo diretto che garantisca la non dispersione di informazioni.

Ad oggi, secondo le stime di Confindustria e sulla base dell'indagine condotta dal Censis⁸ il fenomeno contraffattivo in Italia si aggira sui 7 miliardi di euro con 110 mila unità di lavoro

⁷ Cfr. l'articolo di S. Alibani, *Palermo, smascherata fabbrica di marchi contraffatti*, 21 gennaio 2014, leggibile al sito www.hercule.it, quotidiano online relativo ad un sequestro nel quale, oltre ai prodotti contraffatti sono stati rivenuti gli strumenti con cui il reato era stato realizzato: stampe e laser. Le due tecniche, permettono rispettivamente di trasferire sui capi, mediante un procedimento chimico-fisico a caldo, le immagini e i loghi delle case di moda, già riportati su fogli di carta speciali, cosicché questi possano essere immessi sul mercato come originali. La seconda, si affianca alla tradizionale etichettatura, la quale prevede l'apposizione e prevede l'incisione su accessori metallici e su particolare tessuti dei marchi delle case di moda; cfr anche quanto indicato nel sito www.gdf.gov.it sezione Lotta alla contraffazione in merito alle tecniche rese note nei sequestri effettuati dalla guardia di finanza.

⁸ Censis, *L'impatto della contraffazione sul sistema-Paese: dimensioni, caratteristiche e approfondimenti*. Sintesi per la stampa. Roma, 22 ottobre 2012. Si veda inoltre Atti Parlamentari XVI Legislatura, Camera dei Deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale (istituita con deliberazione della camera dei deputati del 13 luglio 2010) relazione conclusiva, approvata dalla Commissione nella seduta del 22 gennaio 2013.

sottratte all'economia regolare, per una quota pari a circa lo 0,41 per cento dell'occupazione complessiva nazionale mentre, a livello mondiale, l'OCSE stima che il commercio di tali prodotti riguardi l'8% del totale⁹. Facendo riferimento all'indagine condotta dal Censis e come si nota dalla Tabella 1.2, si è stimato che i settori più colpiti risultano essere in ordine quello dell'abbigliamento e degli accessori (circa 2,5 miliardi di euro) seguito dal comparto Cd, Dvd e Software (più di 1,8 miliardi di euro) e dall'alimentare (quasi 1,1 miliardo di euro).

Tabella 1.2 Stima del fatturato della contraffazione in Italia per settori nel 2010 (milioni di euro)

SETTORE	MILIONI DI EURO	VAL. %
Abbigliamento e Accessori	2488,9	35,9
Cd, Dvd, Cassette audio video	1785,4	25,8
Prodotti alimentari, Alcolici e Bevande	1084,9	15,7
Orologi e Gioielli	449,0	6,5
Profumi e Cosmetici	108,2	1,6

Si è valutato che, se tale fenomeno non si fosse diffuso nell'economia del Paese e i prodotti fossero stati legalmente commercializzati, vi sarebbe stato un aumento di 13,7 miliardi di euro di valore di produzione aggiuntiva, e tale produzione avrebbe generato acquisti di materie prime, semilavorati e/o servizi dall'estero per un valore delle importazioni pari a 4,2 miliardi di euro.

Trattandosi di stime e non potendosi parlare di dati certi visto la natura "sommersa" del

⁹ OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha pubblicato nel 2007 il rapporto "*The Economy impact of counterfeiting and piracy*" reperibile, sul sito dell'Ocse: <http://www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf>. L'indagine, a cui fa riferimento il dato sopra citato, è stata ripresa nel 2010, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e si focalizza sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti, diritti d'autore e disegni industriali) sui prodotti tangibili e si compone di 3 *steps*. La prima fase prevede la distinzione tra mercato primario, in cui i consumatori acquistano un prodotto contraffatto credendolo originale, e secondario, dove l'acquisto è consapevole e motivato da ragione economiche. La seconda fase della ricerca prevede un'analisi dei costi e dell'impatto che la contraffazione ha nel mercato mondiale; terza e ultima fase è quella relativa al rafforzamento del quadro legislativo a livello internazionale, facendo particolare riferimento alle misure di *enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale, e incoraggiando la cooperazione dei governi sia tra di loro che con le organizzazioni mondiali.

mercato, per dare dei valori più realistici si ricorre ai dati forniti dal *software* IPERICO¹⁰ che fa riferimento non al fenomeno contraffattivo in sé, ma alla lotta alla contraffazione in termini di sequestri effettuati nel periodo 2008-2012.¹¹ In tal modo, è possibile studiare i benefici derivanti dal “mancato danno”, ovvero dagli effetti di mitigazione derivanti dall’azione di contrasto, principalmente in termini di valore delle merci sottratte all’economia illegale. Come si evince dalla Tabella 1.3, i circa 87mila sequestri effettuati hanno portato a un totale di beni contraffatti pari a circa 290 milioni, con il maggior numero di pezzi sequestrati nel 2009. Per quanto riguarda la dimensione media dei sequestri (rapporto tra numero di pezzi sequestrati e numero di sequestri) si registra un aumento nei 5 anni, passando da 2.331 pezzi del 2008 ai circa 3.862 del 2012.

Tabella 1.3 Dati dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza relativi a contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali

Contraffazione	2008	2009	2010	2011	2012	Tot.
N. pezzi sequestrati	42.056.701	68.142.885	64.008.000	54.491.186	60.748.530	289.447.302
N. sequestri	18.041	19.683	18.331	15.304	15.279	86.638
Dimensione media sequestri	2.331	3.462	3.492	3.561	3.862	3.342

Dai dati riportati emerge come tale fenomeno diventi sempre più importante e come i danni da esso causati non possano essere ignorati. Schematizzando gli effetti negativi che esso provoca si può parlare di:

- danno alle imprese: non solo economico, attribuibile alle mancate vendite, alla

¹⁰ Iperico, acronimo per Intellectual property- Elaborated Report of the Investigation on COunterfeiting, è il nome scelto per l’interfaccia utente del database, e per estensione viene impiegato per riferire l’intero sistema di raccolta, integrazione e fruizione dei dati sulle attività di contrasto alla contraffazione in Italia (sequestri) sviluppata sotto la guida del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Impresa e Internazionalizzazione, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione- UIBM, con il supporto di un pool di esperti di Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, e, in un momento successivo, del servizio analisi Criminale del Ministero dell’Interno. www.uibm.gov.it/iperico/home/.

¹¹ Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per la lotta alla contraffazione-UIBM, luglio *La contraffazione in cifre: La lotta alla contraffazione in Italia nel quadriennio 2008-2011*, Roma, luglio 2012.

riduzione del fatturato e alle ingenti spese sostenute per la tutela dei diritti di proprietà industriale a scapito degli investimenti e di iniziative produttive, ma anche alla perdita di immagine e di credibilità tra i consumatori.

- danno e/o pericolo per i consumatori finali: l'inganno infatti far venir meno la funzione distintiva tipica del marchio a cui il consumatore associa un giudizio di apprezzamento qualitativo. A volte, i prodotti contraffatti non rispettano le norme sulla sicurezza necessarie per la tutela dei consumatori, né le merci sono oggetto di controllo da parte delle autorità competenti;
- danno sociale: sfruttamento di soggetti disoccupati o extracomunitari costretti a lavorare in nero, senza contributi né coperture assicurative che intanto fanno ridurre i posti di lavoro regolari. I proventi del mercato contraffattivo, inoltre, vengono spesso reinvestiti in attività criminali da parte di organizzazioni malavitose;
- danno all'Erario pubblico: la commercializzazione di prodotti contraffatti attraverso un mercato parallelo a quello convenzionale, comporta la totale evasione delle imposte dirette e indirette¹² e l'evasione dell'I.V.A.;
- danno al mercato: la presenza di un circuito di prodotti contraffatti, altera il normale funzionamento del mercato attraverso una concorrenza sleale basata su prezzi più bassi, resi possibili dai minori costi di produzione, legati non solo al personale utilizzato, ma anche al *know-how* acquisito per contraffazione. Per le aziende ciò si traduce in una perdita di fiducia nel mercato come spazio per lo sviluppo delle loro attività e per la tutela dei loro diritti.

1.2 Nascita ed evoluzione della moda

Nella vita di tutti i giorni si utilizza spesso il termine moda, il quale, in termini ampi, va a delineare non solo un fenomeno psicologico e culturale, ma anche e soprattutto storico, economico e sociale, poiché, fin dai tempi antichi, gli individui hanno avuto l'esigenza di coprire il loro corpo per presentarsi al mondo esterno e vivere in società.

¹² Cfr. Tabella 1.3.2 Gettito tributario generato dalla contraffazione in Italia per categoria d'imposta, 2010.

Nel corso degli anni, varie testimonianze hanno dimostrato come l'evoluzione della moda sia connessa alla storia dell'umanità; basti ricordare come, anche nel passato, un certo tipo d'abbigliamento riconducesse l'individuo a un determinato *status* sociale.

Provando a dare delle definizioni, il termine moda, inteso come modalità nel vestire, è la traduzione letterale del francese *mode*, vocabolo apparso intorno al 1482 al posto di *manière* e *façon*, per indicare uno specifico tipo di abbigliamento; nella lingua italiana, vengono, invece, fornite due definizioni: moda come “l'usanza più o meno mutevole che, diventando gusto prevalente, si impone nelle abitudini, nei modi di vivere, nelle forme del vestire”¹³ e moda come “ un principio universale, uno degli elementi della civiltà e del costume sociale, che interessa non solo il corpo ma anche tutti i mezzi di espressione di cui l'uomo dispone”¹⁴. Nel linguaggio comune, quindi, si parla di “moda” se un fenomeno, un prodotto, un servizio o un comportamento sociale, raggiungono un diffuso apprezzamento da parte di un certo pubblico e in un determinato contesto, geografico o socio-culturale¹⁵.

Oggi, possiamo intendere il termine moda su tre livelli, differenti ma complementari:

- moda come industria e commercio d'abbigliamento, come settore produttivo e distributivo (il così detto *fashion system*);
- moda come gusto della collettività, ovvero come fenomeno sociale temporaneo che fissa dei canoni e degli stereotipi attraverso la soggettività dell'opinione pubblica;
- moda come espressione di dinamicità, variabilità e mutamento che si legano al significato intrinseco di cambiamento e che permette alle aziende appartenenti ai settori considerati maturi, di ritrovare nuove dimensioni, non solo in termini reddituali, grazie al costante stimolo proveniente dal mercato.

A differenza del passato, in cui tale termine era utilizzato per il vestiario, negli ultimi decenni si è assistito ad un ampliamento a segmenti ulteriori, interessando il mondo della pelletteria e delle calzature, della cosmetica e degli accessori (borse, occhiali, gioielli).

Storicamente, la nascita della moda risale al periodo di Luigi XIV in Francia: la corte reale rappresentò il principale centro della nascita e diffusione di nuovi modelli.

¹³ A. Gabrielli, *Il grande dizionario Italiano*, Hoepli, 2011.

¹⁴ G. Devoto, *Il Dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, 2010.

¹⁵ S. Saviolo, S. Testa, *Le imprese del sistema moda*, 2005, Edit. ETAS, pag. 5.

Figura di rilievo fu Charles Frederick Worth, sarto inglese, trasferitosi a Parigi, che venne definito l'inventore dell'alta moda; a lui, infatti, si attribuisce l'origine della *haute couture*, per come è attualmente intesa, e il concetto di stagionalità, intesa come ciclicità del prodotto e come esigenza di offrire nuove tendenze, per soddisfare i gusti e i desideri dei potenziali clienti.

Nel corso di un secolo, la moda francese è giunta a diffondere i propri modelli in tutto il mondo: si ricordi Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Coco Chanel.

Nel frattempo, nel Nord Europa, in Svizzera e in Inghilterra l'avvento della Rivoluzione Industriale, con lo sviluppo dell'industria cotoniera, ha aperto la strada a quella che possiamo definire la nuova moda. Tale Rivoluzione ha reso accessibile alla massa quegli indumenti fino ad allora considerati di spettanza dei pochi privilegiati, sancendo così l'inizio di quel processo che viene chiamato democratizzazione della moda: il singolo sarto venne sostituito dalle macchine da cucire, e ciò ha segnato la nascita del *Prêt-à-Porter*.

Ancora adesso il termine *Prêt-à-Porter* o anche *ready to wear* è usato per definire le collezioni prodotte industrialmente, ma differenti dalle semplici confezioni per la creatività della forma e per la firma che contraddistinguono un prodotto come elevato. Seguendo tale impostazione alcuni stilisti, già a partire dagli anni settanta, hanno iniziato ad indirizzare la propria offerta anche ai giovani, settore precedentemente escluso a causa della loro ristretta disponibilità economica.

Il settore moda risulta essere fondamentale per l'economia del nostro Paese ma, a seguito della recente crisi, sta vivendo una situazione di transizione; il superamento di tale fase, necessita, quindi, di un forte cambiamento all'interno del modo di operare delle aziende che, dovendosi muovere in nuovi contesti competitivi (Cina e Paesi emergenti), devono rivedere le strategie di gestione dell'intera catena produttiva, di marketing e comunicazione.

Ad oggi, è possibile analizzare tale settore sulla base dei dati forniti da SMI- Sistema Moda Italiano in collaborazione con l'Istat per il periodo 2007-2012.¹⁶

Da tale analisi emerge una situazione altalenante in termini di fatturato: dopo la fase di recessione degli anni (di crisi) 2008-2009, e la ripresa degli anni 2010-2011, il 2012 si chiude in negativo con una variazione del -4,4%. Estendendo l'indagine al numero di aziende

¹⁶ SMI- Federazione tessile e moda per Pitti Immagine, *Il settore tessile-moda italiano nel 2012-2013*, Firenze, 14 maggio 2013.

presenti sul territorio e alle unità lavorative degli addetti, si registrano altre contrazioni con una riduzione del numero di aziende di circa 8.000 e con 82,2 migliaia di lavoratori in meno nel passaggio dal 2007 al 2012. Tabella 1.2.1.

Tabella 1.2.1 Industrie e unità lavorative settore moda, 2007-2012

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aziende	58.056	56.610	54.493	53.086	51.873	50.576
Addetti (migliaia)	513,0	508,2	482,3	458,6	446,9	430,8

I dati forniti dalla Camera di Commercio di Milano, attestano che a livello nazionale le aziende di abbigliamento attive nel secondo trimestre del 2013 risultano essere 48.546, per un totale di addetti ai lavori di 209,3 migliaia confermando la fase di decrescita registrata nei precedenti anni.

Sulla base delle ricerche effettuate è stato possibile, inoltre, vedere che il settore, pur mantenendosi in positivo (+2,4%) nelle esportazioni, ha subito una riduzione rispetto al 2011 quando i valori si aggiravano intorno al +10,1%; situazione contraria si registra per le importazioni che invece hanno subito un'inversione del *trend*: positive nel 2011 (+9,6%), negative a fine 2012 con una decrescita pari a -8,2%.

A livello geografico si è proceduto a un'analisi di *import/export* sulla base della distinzione tra *intra* ed *extra* UE, dalla quale è emerso che, mentre le importazioni sono in calo in entrambe le aree con una maggiore decrescita nelle *intra* UE che rappresentano il 59% dell'*import* totale di settore, le esportazioni registrano riduzioni del -5,3% nelle aree *intra* UE, (che rappresentano il 53,9% dell'*export* settoriale) e aumenti pari al 4,9% nelle *extra* UE. In termini economici, possiamo notare che a fine 2012 il valore in milione di euro per importazione ed esportazione è stato pari rispettivamente a 6.361 euro e 10.612 euro.

Continuando l'analisi in base ai mercati di sbocco, troviamo ancora nel 2012 Francia e Germania; per i paesi *extra* UE il primato resta della Cina che registra una crescita del 18,3% di prodotti italiani esportati, seguita da Stati Uniti, Giappone e Russia. I mercati in flessione sono invece Spagna, Romania e Tunisia.

Per la produzione dei prodotti moda i principali Paesi da cui l'Italia si approvvigiona sono Cina e Turchia.

Entrando nella parte operativa dell'analisi, sappiamo che originariamente il settore del lusso si caratterizzava per la presenza di pochi *players*, che agendo sulle leve della differenziazione, innovazione, qualità del prodotto e forza del marchio avevano acquisito una posizione rilevante del mercato. Con la crisi del 2008/2009 i consumatori hanno preferito ridurre o posticipare i consumi discrezionali andando a preferire prodotti meno costosi, come visto in precedenza. Tale comportamento si è tradotto per le aziende in una riduzione delle vendite e del fatturato. La fase di crisi, in parte, è stata risolta grazie agli ingenti acquisti effettuati dai Paesi emergenti come Cina, Giappone, Emirati Arabi e Russia, che, venendo nel nostro paese, hanno nuovamente innalzato la domanda di tali beni. Le aziende, si sono, in tal modo, trovate non solo a dover soddisfare le domande provenienti dai nuovi mercati ma anche a dover fronteggiare nuovi *competitors*, motivo per cui hanno in diverso modo pianificato delle strategie per la crescita nel lungo periodo.

Mentre alcune società, hanno proseguito nella politica di razionamento programmato dei prodotti¹⁷ in modo da rendere più esclusivo e ancor più desiderabile il marchio, altre hanno iniziato a diversificare il proprio portafoglio di investimenti al fine di garantirsi una crescita costante del fatturato.¹⁸

La maggior parte, però, ha valutato l'opzione di quotarsi in borsa.

Per le società che hanno deciso di intraprendere questa strada, i risultati conseguiti vengono forniti da Pambianco¹⁹ i cui indici a livello mondiale danno conferma di come si stia realmente muovendo l'economia: crescita dell'Asia e rallentamento dell'Europa e Stati Uniti.

¹⁷ Cfr. F. Lavecchia, *Settore ai raggi X: lusso. La crescita esponenziale del mercato asiatico pone le big del settore di fronte al bivio tra espansione del fatturato e tutela del marchio*, 20/04/2011, analisi condotta e leggibile al sito www.morningstar.it.

¹⁸ Cfr. F. Lavecchia, *Settore ai raggi X: lusso. La crescita esponenziale del mercato asiatico pone le big del settore di fronte al bivio tra espansione del fatturato e tutela del marchio* cit. in nota 17.

¹⁹ Società di consulenza che assiste le aziende della moda, del lusso e del design nell'impostazione e attuazione dei loro progetti di sviluppo. Pambianco ha condotto una ricerca "*Le quotabili. Le top 50 aziende quotabili della moda e del lusso. 2011*" reperibile sul sito www.pambianco.com, finalizzata a individuare le aziende del settore moda e lusso che possiedono le caratteristiche tecniche e oggettive per essere quotate in Borsa in un orizzonte temporale di 3/5 anni.

Lo studio seleziona le prime 50 aziende quotabili che, per i tassi di crescita registrati, la notorietà del marchio e gli altri fattori considerati, possano riscontrare interesse da parte degli investitori locali e internazionali. Operativamente la ricerca si basa su un campione costituito da 290 aziende appartenenti ai vari settori della moda e del lusso (il campione non comprende i "retailer" multimarca). Da questo gruppo è stata fatta una prima selezione di 87 aziende, in base ai seguenti criteri:

- fatturato superiore ai 40 milioni di euro.

1.3 L'impatto della contraffazione: dimensione economica, geografica e modalità operative anche nel *web*

Dopo l'analisi distinta del fenomeno contraffattivo e del settore moda all'interno dell'economia nazionale e internazionale, l'obiettivo seguente è vedere come la contraffazione si è insediata nel *luxury system*, quali sono le aree geografiche maggiormente attive nella produzione di falsi e il ruolo svolto dal *web* per il commercio di tali prodotti.

Occorre fare delle considerazioni preliminari sul mercato del falso poiché, soprattutto per quanto riguarda la moda, molto spesso, quando si parla di tale fenomeno, si pone l'attenzione esclusivamente sulla prima parte della filiera economica (produzione industriale e/o artigianale) dimenticando che, in gran parte dei casi, essa non è la causa del problema, ma ne è la conseguenza, in quanto mossa e alimentata da una sempre più forte domanda di tali prodotti da parte dei consumatori, a volte poco attenti all'acquisto ma molto spesso consapevoli, che vanno così a sollecitare un'offerta illecita che sfugge alle regole e ai controlli esistenti nei canali commerciali tradizionali.

Le ripercussioni di tale fenomeno, oltre a distorcere il mercato e a bloccare l'innovazione, agiscono sulla fiducia che gli operatori devono avere affinché si sviluppi l'economia; tale perdita, infatti, porta a una riduzione degli investimenti da parte dell'impresa con conseguente impatto economico e sociale: riduzione dei posti di lavoro e impoverimento delle finanze pubbliche anche a causa dei costi che questi ultimi devono sostenere per adottare le misure di contrasto.

A tal proposito si considerino le stime dell'impatto generato dalla contraffazione sull'economia nazionale riportate in Tabella 1.3.1 *infra*, e il gettito tributario sottratto alle casse dello Stato (Tabella 1.3.2 *infra*).²⁰

-
- crescita del fatturato (periodo 2007-2010) superiore al 10% ed Ebitda % medio degli ultimi 3 anni (2010-2009-2008) superiore all'8%.
 - incremento del fatturato modesto (...anche negativo), ma Ebitda % medio superiore al 15%.
 - Ebitda % medio modesto (comunque superiore al 6%), ma incremento del fatturato superiore al 20%.
 - incremento fatturato ed Ebitda modesto (...anche negativo), ma marchio forte.

Le 87 aziende selezionate sono state poi ordinate in base al punteggio ottenuto con il modello di valutazione della quotabilità di Pambianco e sono state così individuate le top 50.

²⁰ Cfr. l'indagine del Censis, citata nella nota n.8

Tabella 1.3.1 Contraffazione ed economia nazionale

Voci	2010
Impatto sulla produzione(mln di euro)	13.682,7
Produzione generata per ogni euro di investimento (Moltiplicatore)	1,976
Impatto sull'occupazione (unità di lavoro)	109.346
Unità di lavoro generate per ogni milione di investimento	16

Tabella 1.3.2 Gettito tributario generato dalla contraffazione in Italia per categoria d'imposta, 2010

Imposte	Domanda diretta	Produzione attivata	Tot. diretta e attivata
Tot. Imposte dirette	637,37	839,45	1.476,83
Tot. Imposte indirette	1.072,71	2.070,72	3.143,44
Totale	1.710,09	2.910,18	4.620,26

Come risulta dai dati, riferiti alla contraffazione in linee generali, le conseguenze generate sono in termini di mancati guadagni per valori di miliardi di euro.

Nel settore del tessile, le case di moda che hanno investito nell'innovazione del prodotto e hanno acquisito un'importante posizione di prestigio nel mercato, legata non solo allo stile ma anche all'immagine che propongono, sono da sempre tra i soggetti maggiormente colpiti da tale fenomeno, in quanto i cospicui profitti attraggono i contraffattori che, appropriandosi del patrimonio immateriale (marchi, disegni e modelli etc.) dell'azienda, entrano più facilmente nel mercato, attirando maggiore attenzione e visibilità verso i propri prodotti.

Un particolare problema delle case di moda è proprio legato al marchio il quale, una volta divenuto notorio, finisce con l'essere considerato come entità separata rispetto al prodotto: la possibilità di possedere o indossare un determinato marchio, diviene più importante del prodotto in sé.

Per questo motivo, le aziende di moda hanno compreso l'importanza che la tutela della proprietà intellettuale riveste per il loro sviluppo, arrivando a considerare la propria creatività e il proprio stile come una parte integrante del patrimonio aziendale, al pari delle strutture produttive e logistiche.

Entrando ora nel dettaglio, come già anticipato, i settori del tessile e della moda risultano fortemente affetti dal fenomeno contraffattivo. Ciò trova conferma riprendendo l'indagine effettuata dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle dogane per il periodo 2008-2012 contenuta nella banca dati Iperico²¹ dalla quale emerge, infatti, come le categorie "Accessori di abbigliamento" e "Abbigliamento" risultino predominanti, nel 2012, con numero di sequestri pari rispettivamente a 31.269 e 17.867 come emerge dalla Tabella 1.3.3.

Tabella 1.3.3 Sequestri per settore merceologico dati relativi alla contraffazione, senza alimentari, Bevande, tabacchi e Medicinali

Sequestri	2008	2009	2010	2011	2012	Tot
Abbigliamento	3.724	4.094	3.883	3.113	3.053	17.867
Accessori	6.914	7.287	6.386	4.967	5.717	31.269
Altre merci	1.444	1.356	2.076	1.701	1.229	7.806
Apparecchiature elettriche	489	726	1.142	1.139	694	4.190
Apparecchiature Informatiche	61	76	135	125	124	521
Calzature	2.828	3.401	1.883	1.447	1.291	10.851
Cd/Dvd/Cassette	84	100	100	61	73	418
Giocattoli e Giochi	238	311	377	227	205	1.358
Occhiali	1.338	1.126	1.002	870	1.077	5.414
Orologi e Gioielli	867	1.142	1.294	1.619	1.736	6.658
Profumi e Cosmetici	54	64	53	35	80	286
Tot. Complessivo	18.041	19.683	18.331	15.304	15.279	86.638

A livello di numero di pezzi sequestrati invece, si assiste a un calo generale nel 2012, fatta eccezione per alcuni settori. Tabella 1.3.4 *infra*.

²¹ Cfr. nota n. 10.

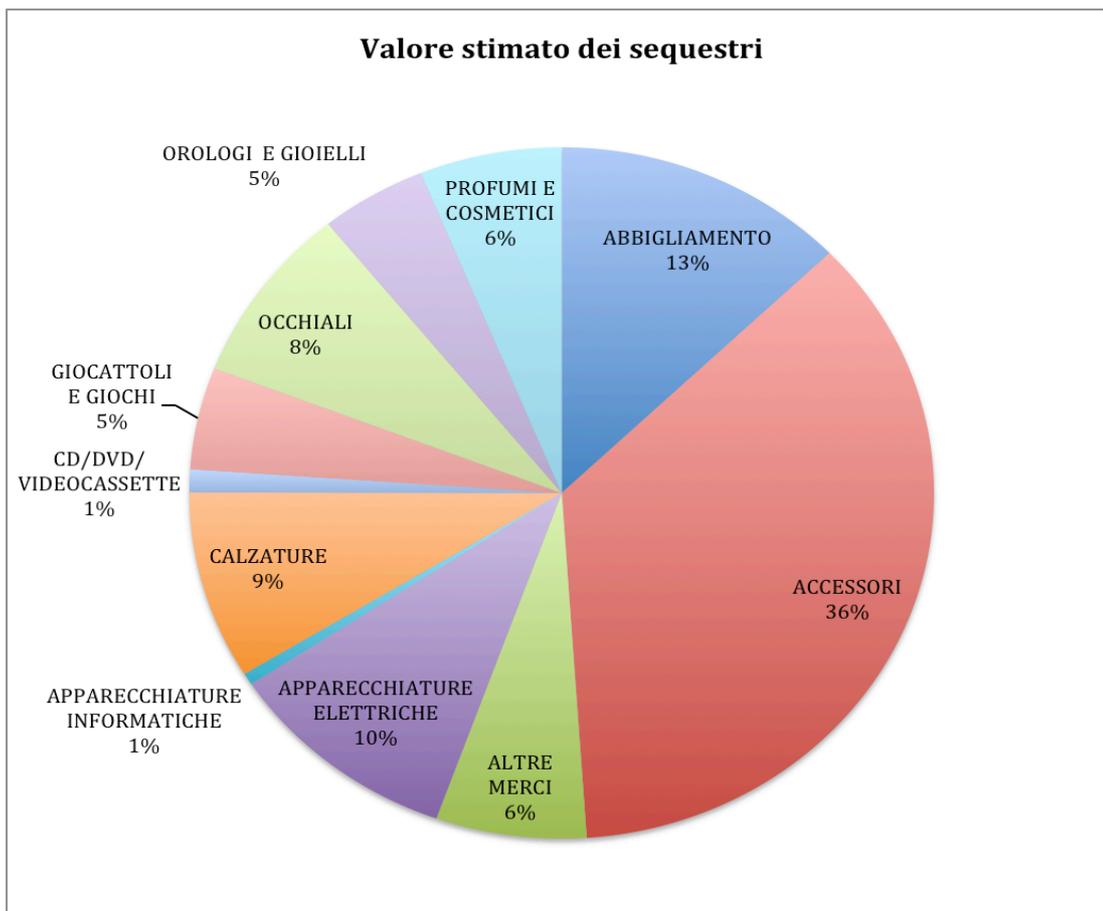
Tabella 1.3.4 Numero pezzi sequestri per settore merceologico dati relativi alla contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali

Numero Pezzi Sequestrati	2008	2009	2010	2011	2012	Tot.
Abbigliamento	11.837.392	12.753.112	12.781.043	6.218.729	5.168.434	48.758.710
Accessori	8.257.589	29.983.001	4.975.004	9.115.830	6.130.126	58.461.550
Altre merci	10.492.727	6.130.907	26.834.232	23.278.889	23.265.862	90.002.617
Apparecchiature elettriche	1.629.368	1.197.981	681.837	3.345.619	4.581.708	11.436.513
Apparecchiature Informatiche	75.703	81.336	183.099	279.278	215.388	834.804
Calzature	5.529.665	4.143.310	1.807.529	1.344.778	1.059.361	13.884.643
Cd/Dvd/Cassette	277.812	291.236	1.330.625	203.537	9.335.989	11.439.199
Giocattoli e Giochi	1.499.532	11.284.521	10.406.511	4.989.188	7.002.266	35.182.018
Occhiali	1.387.536	699.188	542.757	3.802.051	2.008.334	8.439.866
Orologi e Gioielli	407.220	326.568	1.356.597	892.459	1.458.256	4.441.100
Profumi e Cosmetici	662.157	1.251.725	3.108.766	1.020.828	522.806	6.566.282
Tot. Complessivo	42.056.701	68.142.885	64.008.000	54.491.186	60.748.530	289.447.302

Per ciò che riguarda il nostro ambito d'indagine, notiamo, nello specifico, come nel settore "Abbigliamento" si sia registrata una contrazione nel numero di pezzi sequestrati dal 2008 al 2012. Probabilmente, ciò è una conseguenza sia della sempre maggiore attenzione da parte delle autorità preposte al controllo, sia della crisi i cui effetti possono avere influito anche sulla contraffazione.

Nonostante la riduzione in termini di numero di pezzi, il valore stimato delle merci contraffatte oggetto di sequestro rimane sempre elevato, pari a circa 3 miliardi e 306 milioni di euro, con un totale complessivo di 422.579.976 per l'"Abbigliamento" e di 1.195.129.838 per gli "Accessori"²² che da soli, occupano quasi il 50% dell'intero importo.

²² Report Iperico, *Nuova metodologia per la stima del valore delle merci sequestrate*, Roma, giugno 2013.



Avendo avuto conferma del peso che il settore oggetto della presente indagine ha per il mercato contraffattivo, si è proceduto focalizzando l'attenzione esclusivamente su tali ambiti, andando ad individuare le aree geografiche italiane maggiormente affette da questo fenomeno.

In seguito si è estesa l'indagine a livello internazionale individuando i due paesi ritenuti i maggiori contraffattori a livello mondiale: Cina e Turchia.

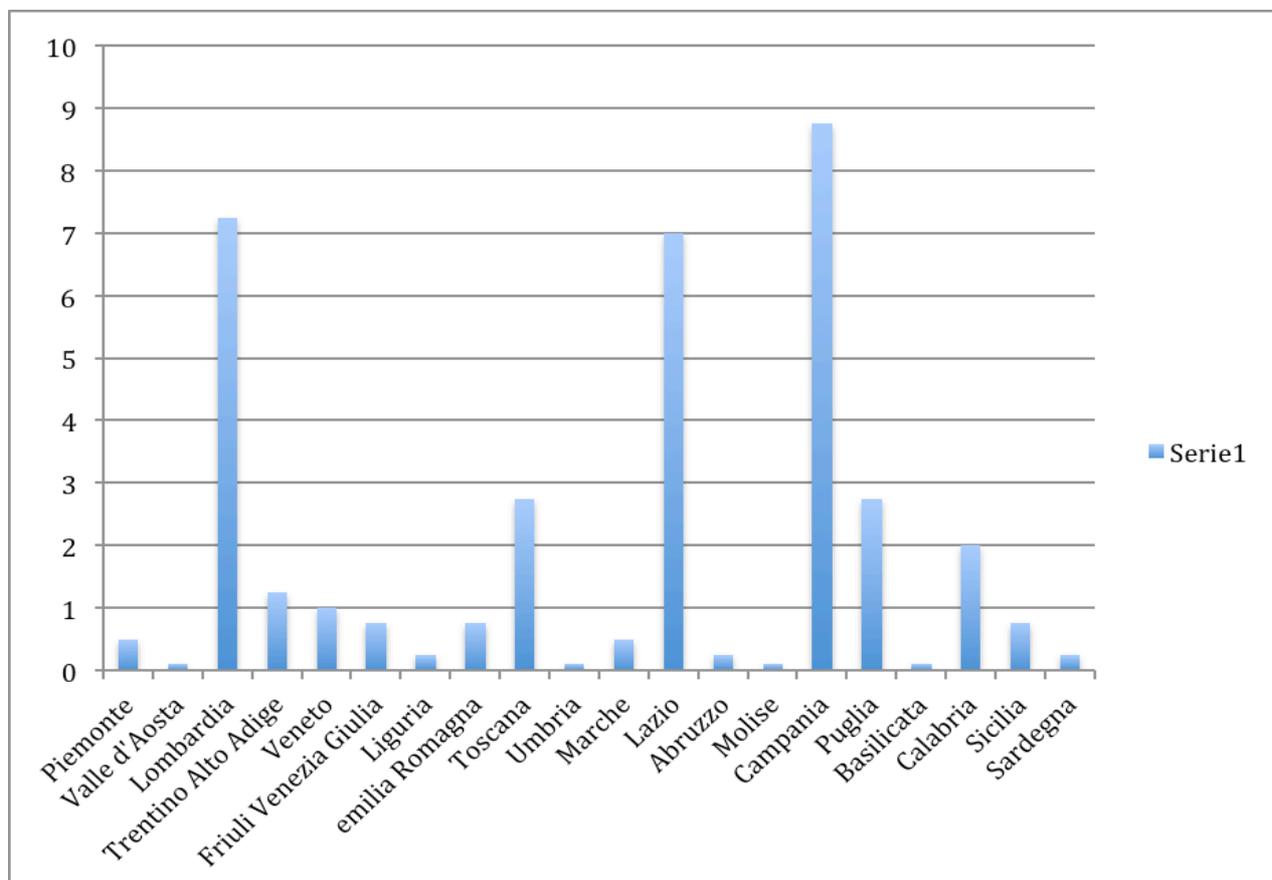
Per quanto riguarda il territorio nazionale, le regioni più attive nella contraffazione sono state individuate attraverso due indicatori esterni, che hanno fornito risultati esclusivamente per il quadriennio 2008-2011:

- valore medio annuo dei sequestri / consumo *pro capite* medio annuo
- valore medio annuo dei sequestri / reddito *pro capite* medio annuo

Il primo, attraverso i consumi *pro capite*, considera il volume della domanda locale nel mercato di riferimento posto che il numero dei sequestri sia ad esso correlato.

Entrambi gli indicatori individuano: la Campania, la Lombardia, il Lazio e la Toscana, a parità con la Puglia, come le regioni in cui si esercita maggiormente l'attività di contrasto, facendo di conseguenza capire che esse rappresentano i principali mercati del falso in Italia.

Regioni con il maggior numero di sequestri per contraffazione 2008-2011



Tale analisi preliminare trova conferma nella ricerca libera effettuata su Iperico, focalizzata solamente sui due settori merceologici di interesse.

Per quanto riguarda l'”Abbigliamento” sia in termini di numero di pezzi sequestrati (Tabella 1.3.5 *infra*) sia per i valori stimati in euro, ritroviamo tra le regioni con i valori maggiori le 5 regioni sopra elencate.

Tabella 1.3.5 Numero di pezzi sequestrati per regione, settore merceologico “Abbigliamento”

Regione	2008	2009	2010	2011	2012	Tot.
Abruzzo	25.269	4.090	41.734	49.487	24.799	145.379
Basilicata	5.032	3.326	2.991	1.530	1.560	14.439
Calabria	68.471	37.509	154.713	5.986	20.106	286.785
Campania	3.936.806	6.694.696	3.491.172	2.851.344	441.111	17.415.129
E. Romagna	161.438	272.865	76.759	24.626	286.750	822.438
Friuli V. Giulia	490.250	46.139	89.905	42.275	35.297	703.866
Lazio	2.627.136	2.857.010	6.464.873	1.638.080	745.526	14.332.625
Liguria	325.974	454.595	148.218	208.559	502.434	1.639.780
Lombardia	2.960.351	466.825	134.712	512.826	966.924	5.041.638
Marche	122.279	77.193	224.537	271.177	82.275	777.461
Molise	2.861	4.023	2.082	5.537	2.118	16.621
Piemonte	36.320	66.163	213.736	53.229	12.266	381.714
Puglia	493.458	492.797	465.116	236.958	1.121.484	2.809.813
Sardegna	22.533	19.002	86.257	5.043	11.495	144.330
Sicilia	201.468	89.966	139.828	152.492	832.232	1.415.986
Toscana	261.527	1.010.237	973.832	51.692	24.237	2.321.525
Trentino	25.299	57.485	5.614	1.013	350	89.761
Umbria	12.915	12.316	2.286	3.447	644	31.608
V. d'Aosta	0	163	265	41	85	554
Veneto	58.005	86.712	62.413	103.387	56.741	367.258
Tot.	11.837.393	12.753.112	12.781.043	6.218.729	5.168.434	48.758.710

La Campania, nonostante si sia assistito a una riduzione dei pezzi sequestrati dopo il *boom* del 2009, resta ancora oggi la prima regione per prodotti contraffatti con un quantitativo di sequestri pari a 17.415.129 per un valore stimato di 152.500.290 euro²³.

²³ Iperico, ricerca libera.

Di contro, se volessimo estendere l'analisi includendo il numero di sequestri totali conseguiti nel periodo 2008-2012, noteremmo che essa si posiziona solo al 4 posto nell'ambito delle regioni considerate, con 1.743 sequestri. Tenendo conto di tale dato, si può, quindi, ben capire come le azioni anticontraffazione non siano ancora riuscite a ridurre il fenomeno, ben insediato nel territorio.

I contraffattori, infatti, acquisendo il controllo dell'intera filiera produttiva e arrivando a gestire una fitta rete di punti vendita, dislocati anche al di fuori dei confini regionali, spesso mediante l'utilizzo di prestanome in attività lecite, hanno portato la contraffazione a diventare un vero e proprio ramo di affari.

I luoghi di produzione privilegiati risultano essere capannoni a diversa destinazione urbanistica, dove la vita media di tali luoghi è non più lunga di uno-due anni; per quanto riguarda invece la rete di distribuzione, sono due i canali privilegiati: impiego di cittadini extracomunitari e affiancamento dei prodotti contraffatti a prodotti leciti all'interno di un normale punto vendita. Il traffico del falso, soprattutto a Napoli è agevolato dalla presenza del porto, dove arrivano ingenti quantitativi di beni a basso costo, privi di qualsiasi indicazione o logo che saranno, poi, inviati agli opifici per la successiva rifinitura: applicazione di *griffes* contraffatte o con la dicitura *made in Italy*²⁴.

Subito dopo, si posizionano Lazio con numero di pezzi sequestrati pari a 14.332.625 per un valore stimato di 125.093.082, Lombardia con valori rispettivamente pari a 5.041.638 e 43.360.379 e per ultime Puglia (2.809.813 e 23.349.611) e Toscana (2.321.525 e 20.374.947).

Per ciò che riguarda il secondo settore d'indagine "Accessori" ritroviamo quattro su cinque delle regioni considerate. (Tabella 1.3.6).

Tabella 1.3.6 Totale numero di pezzi sequestrati e valore stimato, categoria merceologica "Accessori"

Regione	Tot. N. pezzi sequestrati	Tot. Valore stimato
Lombardia	21.761.915	453.223.021
Lazio	0.141.088	208.246.520
Campania	9.264.772	181.129.776
Toscana	4.114.055	83.760.128

²⁴ Cfr. capitolo 2 paragrafo 2.1.

Il posto della Puglia in tale settore viene preso dalla Liguria con un numero di pezzi sequestrati pari a 2.889.955 per un valore stimato di 58.196.387.

In ambito internazionale, i dati della Guardia di Finanza²⁵ affermano che il 70% della produzione mondiale proviene dal Sud-Est asiatico, con la Cina al primo posto, mentre il restante 30% proviene dal bacino mediterraneo. In Europa il Paese *leader* subito dopo l'Italia risulta essere la Turchia, motivo per cui ci si è focalizzati su questi due Paesi.

La globalizzazione dei mercati ha portato a far sì che sempre più spesso componenti falsificati di origine cinese entrino nell'UE attraverso i varchi doganali più deboli; il canale principalmente utilizzato risulta essere la spedizione tramite *container* via mare, motivo per cui Napoli e, di conseguenza, la Campania risultano avere il primato, non solo per la produzione di prodotti contraffatti, ma anche per il transito di tali merci prima delle successive distribuzioni.

La Cina è la prima a destare il maggior allarme sociale, poiché la maggior parte della produzione viene svolta in tale paese anche per il ridotto costo della manodopera; a ciò si aggiunge che i prodotti vengono realizzati con un *know-how* a costo zero poiché acquisito per imitazione.

Va, per altro, considerato che l'espansione della contraffazione in Cina si è verificata anche in conseguenza del fenomeno di delega di alcune fasi del processo produttivo da parte di molti operatori che, sfruttando la velocità, i costi minimi di manodopera e la flessibilità per la produzione dei capi, hanno tratto vantaggi in termini di economie di scala.

Inoltre, nonostante il mercato cinese generi una percentuale del 70% della contraffazione, rimane ancora uno dei mercati di sbocco preferiti dalle case di alta moda, si ricorda infatti che la stessa Louis Vuitton ha conseguito nel periodo 2000-2005 un aumento del 50% annuo dei suoi volume di vendita²⁶.

Per quanto riguarda la Turchia, secondo paese d'indagine, attraverso gli IPR Desk – *Intellectual Property Rights Desk* - collocati presso alcuni uffici ICE all'estero, è stato

²⁵ Cfr. quanto riportato sul sito www.gdf.it nella sezione Lotta alla contraffazione: Analisi e rischi del fenomeno, la geografia.

²⁶ G. Fabre, *Propriété intellectuelle, contrefaçon et innovation: les multinationales face à l'économie de la connaissance*, Publication de l'Université de Rouen et du Havre, 2010, p.63.

possibile analizzare il fenomeno della contraffazione dei prodotti e marchi italiani all'interno di tale nazione.

La Turchia sperimentando una serie di grandi trasformazioni, è passata dallo scenario di grave crisi economica e finanziaria del 2001 all'attuale posizione della sua economia tra le prime 16 nel mondo.

Caratteristica di questo Paese è la forte dinamicità del suo modello di specializzazione produttiva basato anch'esso, come quello italiano, sul primato delle piccole e medie imprese e dove il settore manifatturiero, concorre in forte misura alla composizione del PIL. Il tessile e l'abbigliamento sono i veri e propri settori strategici di crescita dell'economia nazionale.

Naturalmente sono presenti in Turchia tutti i principali *brand* internazionali che sono commercializzati in collaborazione con *partners* locali con diverse strategie, dai negozi monomarca alla presenza nei principali *Mall* e *Shopping Centers* che, nella sola area metropolitana di Istanbul, sono 85, prevedendosi l'ultimazione di altri 40 nei prossimi anni. All'interno della ricerca condotta dall'Istituto nazionale per il Commercio Estero, è emerso come la maggior parte dei prodotti/marchi contraffatti siano quelli delle aziende di moda che o hanno fatto investimenti o hanno commissionato la produzione nel Paese.

In base a quanto emerso, per lo più, il contraffattore risulta essere un produttore locale indipendente ma, spesso, anche un produttore a contratto o commissionari che lavorano per il titolare del marchio italiano. A seguito dei bassi controlli, i *façonisti* per ogni unità di prodotto commissionata, arrivano a produrre dalle 6 alle 20 unità non autorizzate. E' stato, infine, stimato che il valore della contraffazione si aggira intorno ai 5 miliardi di dollari annui con una perdita sul fatturato annuale per le imprese compresa tra il 10% e il 50%.²⁷

Ma, se, fino a poco tempo fa, gli unici mezzi per commerciare prodotti contraffatti erano rappresentati da canali distributivi fisici (bancarelle, venditori in spiaggia, mercatini e a volte anche veri e propri negozi) oggi giorno è possibile acquistare tali merci anche tramite il *web*. Esso rappresenta uno dei canali preferiti grazie anche alla possibilità di anonimato.

²⁷ Cfr. La contraffazione del *Made in Italy* in Turchia, analisi condotta dal Ministero dello Sviluppo economico e IPR Desk Istanbul, in cui dopo essersi soffermati sulle relazioni economiche Italia-Turchia, sulla contraffazione e sui settori maggiormente e marchi maggiormente colpiti, si è analizzato il valore delle perdite del fatturato annuale per le imprese.

E' frequente, inoltre, il ricorso alle aste online, relativamente alle quali la giurisprudenza si è trovata spesso in disaccordo per quanto riguarda la responsabilità che gli intermediari ricoprono verso i potenziali clienti.²⁸

Problema principale del commercio *online* sta nell'impossibilità fisica di vedere il prodotto; l'acquisto si basa infatti su riproduzioni fotografiche, spesso estrapolate direttamente dai cataloghi originali della casa madre, che non permettono, così, all'utente di capire se il bene sia originale o meno. Nel settore moda, tale problema ha una portata maggiore in quanto i beni in vendita spesso recano la riproduzione di marchi famosi, attraendo maggiormente i consumatori che, a volte inconsciamente, altre volte no, procedono all'acquisto spinti proprio dal valore simbolico che attribuiscono al marchio. Gli operatori del settore subiscono, quindi, riduzioni delle vendite e del fatturato, ma anche veri e propri danni d'immagine.

A seguito dello sviluppo di questo particolare canale distributivo, l'obiettivo che ci si pone è quello di individuare i soggetti responsabili, così da evitare che l'anonimato e l'assenza di un luogo fisico favoriscano lo sviluppo del fenomeno contraffattivo.

L'applicazione delle norme inerenti la direttiva sul commercio elettronico richiedono, però, l'individuazione del ruolo che il gestore del mercato *online* svolge, così da distinguere l'*internet service provider* attivo da chi ha avuto la sola funzione di intermediario²⁹.

Quest'ultimo è colui che rientra nella limitazione di responsabilità prevista dall'art.14 della direttiva 2000/31/CE e ciò dipende dal ruolo meramente "tecnico, automatico e passivo" con la conseguenza che "non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate"³⁰.

Tale ruolo era, però, stato messo in discussione da alcune pronunce emesse dalla giurisprudenza francese riguardo alle controversie di Louis Vuitton³¹ e di Christian Dior Couture³² contro *eBay* per l'uso dei loro marchi nella vendita di merce ritenuta contraffatta.

²⁸ Cfr. Direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società d'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, L. 178/1 del 17-07-2000.

²⁹ C.Galli, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Diritto Industriale*, 4/2013, p. 342.

³⁰ punto 113 della decisione, sentenza del 2010 caso Google Adwords, Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cause riunite C-236/08 a C-238/08; S. Alvanini, *La responsabilità dei services provider*, in *Il Diritto Industriale*, 4/2010, p. 329.

³¹ Cfr. Trib. comm. Parigi, 30 giugno 2008, Louis Vuitton Malletier c. eBay, disponibile all'indirizzo www.zdnet.fr/i7edit/ne/2008/06/jugement-LVMH-eBay.pdf.

³² Cfr. Trib. Comm. Parigi, 30 giugno 2008, Christian Dior Couture c. eBay, disponibile all'indirizzo www.zdnet.fr/i/edit/ne/2008/06/jugement-DiorCouture-eBay.pdf.

Entrambe le case di moda, ritenendo il gestore del sito internet come parte fondamentale della transazione tra venditore e potenziale acquirente, richiedevano una forma di protezione dei loro prodotti/marchi superiore a quella fino ad allora accordata.

Il gestore, basando i propri profitti sul numero di transazioni, non poteva essere considerato un semplice *hoster provider* e non poteva invocare le limitazioni sulla responsabilità concesse ai semplici intermediari. Tale orientamento non ha trovato però conferma altrove. Per quanto riguarda il panorama francese, la giurisprudenza, prima di allora, si era spinta solo a riconoscere in capo al gestore del sito, l'obbligo di fare tutto il possibile affinché fosse identificato il venditore e l'origine dei beni messi in commercio, nonché a dare informazioni chiare ed esaurienti agli utenti al fine di prevenire comportamenti contraffattivi³³.

Sempre nel 2008, *eBay* aveva perso un'altra importante causa intentata dalla *maison* Hermes, conclusasi con una multa di 30.000 dollari a danno del sito.³⁴ Oggi, *eBay* afferma nel proprio regolamento di essere impegnato a prevenire la contraffazione sul proprio sito attraverso alcuni dei seguenti sistemi:

- rimozione proattiva delle contraffazioni palesi;
- rimozione delle inserzioni relative a oggetti contraffatti segnalati dai proprietari dei marchi;
- rimozione dal sito dei venditori che offrono oggetti contraffatti;
- collaborazione con le forze dell'ordine per far in modo che i truffatori vengano perseguitati penalmente;
- applicazione di limiti di vendita per gli oggetti maggiormente esposti alla contraffazione;
- limitazione delle attività dei venditori in determinate categorie;

³³ Cfr. G. Rossi, *Aste on-line: sulla responsabilità del provider per le aste che si svolgono nel proprio sito si pronuncia la Corte di Giustizia*, in *Contratto e Impresa*, 2012, p. 50. Inoltre, si confronti Trib. Instance, Grenoble, 1° Febbraio 2007, Cantoz- eBay, in *Foro Italiano*, Rep 2007, Diritto comparato (voce), n. 413, con riferimento a tale decisione cfr anche la nota di commento di Berliri- La Gumina, *La (non) responsabilità di eBay per gli illeciti commessi dai propri utenti*, in *Dir. Internet*, 2007, p.339.

³⁴ Cfr. N. Zilio, *il Marchio di lusso difesa penale e lotta alla contraffazione*, Exeo edizioni, 2011, p. 58., in cui nel ricordare le controversie con protagonista eBay, si è precisato che, a seguito della vendita di borse contraffatte sul sito, la società francese ha ottenuto un risarcimento pari a 30.000 dollari e che il sito apponesse sulla propria *homepage* la vertenza giudiziaria in cui veniva inibito dal proseguire la vendita di tali prodotti.

- fornitura di strumenti gratuiti per i proprietari dei diritti che consentano di identificare in modo efficace le inserzioni e di segnalarle a *eBay* affinché vengano rimosse immediatamente.³⁵

Ebay ha sempre mostrato la massima disponibilità alla cooperazione, a patto che l'opera di monitoraggio venisse svolta da colui che si sentiva leso nei propri diritti il quale, compilando un modello NOCI- *Notice of Claimed Infringement form*- segnalava la presenza di annunci lesivi. *EBay* ha, inoltre, creato il Programma di verifica dei diritti di proprietà (VeRO) che consente ai titolari di un diritto di proprietà intellettuale di segnalare le inserzioni ritenute non veritiere; iscrivendosi al programma VeRO le aziende possono godere dei seguenti vantaggi:

- personale di *eBay* dedicato che assisterà per ricavare il massimo dal Programma;
- risposte rapide da parte di *eBay* nel chiudere le inserzioni che, tramite notifica di violazione del Programma VeRO, sono segnalate come potenzialmente non conformi alle norme di legge liste d'attesa prioritarie e dedicate per le email che segnalano le potenziali violazioni;
- diritti e privilegi degli utenti *eBay* stabiliti nell'Accordo per gli Utenti di *eBay* e nelle Regole sulla Privacy di *eBay*;
- aggiornamenti automatici sui vantaggi disponibili in base al Programma VeRO.³⁶

Infine, nello stesso sito viene indicata l'esistenza di un dipartimento "*trust and safety*" con circa 4.000 dipendenti impiegati a risolvere i problemi di sicurezza online, 200 focalizzati nella lotta alle infrazioni e 70 che si occupano dell'applicazione delle leggi.³⁷

³⁵ Cfr. N. Zilio, *il Marchio di lusso difesa penale e lotta alla contraffazione*, cit. in nota n. 34, inoltre si rimanda al sito www.ebay.it sezione sicurezza: lotta alla contraffazione.

³⁶ Cfr. quanto riportato, in proposito, al sito *eBay*, www.ebay.it/community/programmaVeRo.

³⁷ Cfr. N. Zilio, *il Marchio di lusso difesa penale e lotta alla contraffazione* p.23, cit. in nota 34. Cfr. inoltre <http://pages.ebay.com.au/help/accounts/safety.html> in cui vengono specificate le varie modalità di tutela offerte, dal sistema di feedback al supporto nelle transazioni, nella gestione degli account etc.

1.4 I Soggetti coinvolti

Volendo procedere a ritroso, è opportuno effettuare una distinzione tra i soggetti che a vario titolo partecipano alla diffusione del fenomeno contraffattivo, tra i quali rientrano non solo coloro che partecipano al processo produttivo, ma anche i rivenditori/distributori delle merci³⁸, i quali occupandosi della fase di collocamento dei prodotti inseriscono materialmente i falsi nel mercato. Se tale responsabilità appare naturale nei casi in cui il venditore abbia partecipato o sia consapevole dell'illiceità del prodotto da lui commercializzato, non è così automatico per colui che si pone come terzo soggetto estraneo al processo produttivo della merce contraffatta o addirittura commercializzi un prodotto la cui contraffazione venga accertata successivamente.

Uno tra i canali utilizzati dai soggetti coinvolti per la messa in commercio del falso, oltre al *web*, è quello delle fiere, in cui vengono presentati per la prima volta i prodotti realizzati. Data l'importanza che tale momento assume per le imprese, a fronte dei costi sostenuti per parteciparvi e ai possibili guadagni economici e d'immagine che possono derivarne, un'assenza di protezione attraverso gli strumenti giuridici della proprietà industriale e intellettuale, vanificherebbe lo sforzo e gli investimenti profusi nella realizzazione dei prodotti. Analogamente, la presenza in fiera di espositori che violano l'altrui privativa, arreca un danno gravissimo al titolare del diritto poiché provoca una distorsione della clientela attuale o potenziale del legittimo titolare.

Per tale motivo, sulla base della legge quadro del settore fieristico dell'11 Gennaio 2001 n.7³⁹, è stato rilevato come durante le fiere le modalità per combattere la contraffazione siano la via giudiziaria o quella dell'autodisciplina.⁴⁰

³⁸ Cfr. Tribunale di Roma, 27 settembre 1995, in *Giurisprudenza annotata di Diritto industriale*, 1996, p.3435: “della contraffazione del marchio risponde, oltre al fabbricante, anche il rivenditore dei prodotti recanti il marchio contraffatto”.

³⁹ Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2001, che stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea.

⁴⁰ Cfr. C. Guglielmi, presidente INDICAM, intervento nell'incontro *Esposizioni e fiere a prova di contraffazione. Tutte le strategie per tutelarsi dalle merci contraffatte*, leggibile al sito <http://www.indicam.it>; cfr. anche quanto rilevato nell'incontro “Esposizioni, Fiere: trampolino per l'innovazione o habitat per i contraffattori?” tenutosi nel 2007 a Milano. Per quanto attiene ad INDICAM- istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione si rimanda al capitolo 2, paragrafo 2.3.

Tra gli strumenti giudiziari offerti dal codice di proprietà industriale vi sono la descrizione, il sequestro e l'inibitoria, provvedimenti che possono essere attuati durante lo svolgimento della stessa fiera su denuncia dell'espositore all'autorità giudiziaria.

Lo strumento sul quale si è puntato molto, però, è quello di una tutela interna, gestita autonomamente da espositori e quartieri fieristici o organizzatori, i quali sono tenuti a sottoscrivere un regolamento interno per garantire il rispetto di alcune regole fondamentali. Il vantaggio di questo metodo è la velocità: infatti, dopo la segnalazione della possibile presenza di merce contraffatta in fiera, questa viene immediatamente ritirata dall'esposizione. Sia per la fiera di Milano che per quella di Verona è stato elaborato un regolamento che prevede la costituzione di un "Servizio Proprietà Industriale e Intellettuale" formato da esperti nominati tra giuristi e consulenti in proprietà industriale con il compito di:

- informare gli espositori del contenuto e delle caratteristiche dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché dei mezzi a disposizione per proteggerli da eventuali violazioni;
- permettere la rapida ed efficace verifica della presenza di casi di contraffazione o usurpazione presso gli espositori delle varie manifestazioni fieristiche (...), mediante ricognizione fotografica di oggetti in asserita violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale e al rilascio di un apposito verbale di accertamento della presenza dei suddetti oggetti nello *stand* dello specifico espositore coinvolto;
- procedere, su richiesta della parte istante ad una preliminare valutazione della natura contraffattoria o usurpativa di un prodotto e, in caso di violazione, di provvedere all'ordine di rimozione del medesimo dagli spazi espositivi.⁴¹

Tale servizio è presente per tutta la durata dell'esposizione fieristica, e lì dove l'invito al ritiro delle merci in violazione di un diritto di privativa non sia stato rispettato, il Collegio di esperti segnalerà l'espositore e il proprio bene alle Autorità di pubblica sicurezza.⁴²

Infine, sempre con riferimento a tale tema, va considerato il protocollo d'intesa stipulato il 5 ottobre del 2010, tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, il Comitato Fiere Industria, il Comitato Fiere Terziario, con finalità di "portare

⁴¹ Cfr. Servizio Proprietà Industriale e Intellettuale: Regolamento disponibile al sito www.host.fieramilano.it

⁴² Cfr. art. 8.5 del Regolamento in nota 41.

all'attenzione delle imprese ed, in particolare, delle piccole e medie imprese, presenti alle maggiori manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, l'importanza e le problematiche del fenomeno della contraffazione nonché i temi della valorizzazione e tutela dei diritti di proprietà industriale⁴³ promuovendo la conoscenza del potenziale strategico degli *assets* tutelati dalla proprietà industriale e sensibilizzando l'opinione pubblica sulla pericolosità del fenomeno contraffattivo.

⁴³ Cfr. art. 2 Protocollo d'intesa del 5 ottobre 2010, disponibile sul sito www.uibm.gov.it

Capitolo 2: La contraffazione dei marchi: inquadramento normativo

2.1 Normativa italiana

Come si è visto dall'analisi fino ad ora condotta, il fenomeno contraffattivo ha raggiunto una portata che si espande oltre i confini nazionali. Per tale motivo, qui di seguito, verranno analizzate le norme e gli strumenti di tutela previsti per contrastare tale fenomeno a livello nazionale ed europeo.

Si è già evidenziato come nel settore della moda il fenomeno contraffattivo non si limiti a una mera riproduzione del prodotto, ma si concentri anche nell'imitazione dei marchi delle più importanti case di moda, con lo scopo di spingere i clienti ad acquistare prodotti che, grazie all'apposizione di tali segni, possano risultare riconducibili alle note *griffes*.

Ricordiamo che con particolare riferimento ai marchi l'articolo 7 del D. Lgs 10 febbraio 2005 n. 30 (d'ora in poi Codice della Proprietà Industriale o c.p.i), prevede che possono costituire oggetto di registrazione “segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

Proprio perché la contraffazione non si manifesta solo con la messa in commercio dei prodotti, ma inizia già nella prima fase del processo produttivo, si sono considerati due intervalli temporali: il primo riguarda i motivi che spingono ad adottare tale comportamento, soffermandosi ad analizzare le relative norme; e il secondo momento, riconducibile alla fase *post sale confusion*, dove si sono analizzate le conseguenze che la libera circolazione di tali prodotti ha tra i consumatori: confusione e alterazione della concorrenza nel mercato.

La tutela civilistica offerta nella prima fase mira a tutelare il marchio con particolare riferimento ai possibili effetti confusori e allo sfruttamento parassitario⁴⁴ dei valori

⁴⁴ Cfr C. Galli, *La “nuova” contraffazione di marchio tra tutela civile e penale*, Convegno Indicam, 28 febbraio 2005 leggibile al sito www.indicam.it nella sezione convegni, in cui l'autore analizzando i nuovi fenomeni contraffattivi, accentuati dall'importazione di prodotti realizzati a basso costo nei Paesi dell'estremo oriente, ritiene che questi fenomeni possono essere contrastati piuttosto che ricorrendo alla protezione contro la confondibilità, a quella contro lo sfruttamento parassitario dei

incorporati in esso⁴⁵ che, nel caso del settore moda, si traducono in un'identificazione di maggiore qualità, originalità del prodotto, eleganza e tradizione per i quali il consumatore è disposto a spendere un delta in più nel prezzo d'acquisto.⁴⁶ Tale protezione è stata codificata nel nostro ordinamento a seguito dell'attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, avvenuta ad opera del D. Lgs. n. 480/92 ed attualmente è prevista agli articoli 20 e 21 del c.p.i., in cui si evidenziano i diritti conferiti dalla registrazione del marchio e le relative limitazioni.

In particolare, l'art. 20 c.p.i., al primo comma lettera a) riconosce al titolare del marchio di impresa, il diritto di vietare a terzi l'uso nell'attività economica di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è registrato. In questo caso, l'avvenuta contraffazione prescinde dalla confondibilità e, secondo la giurisprudenza, l'impresa che utilizza un segno identico a quello registrato, non è esente da responsabilità neppure inserendo un *disclaimer*, un'avvertenza che chiarisce ai consumatori che i prodotti non sono ufficiali e non provengono dal titolare del marchio anteriore.⁴⁷ Una tutela così

valori di avviamento commerciale incorporati nel marchio, che fa leva sull'indebita appropriazione del "messaggio" legato al marchio, protezione codificata nell'ordinamento a partire dall'attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE, avvenuta ad opera del d.lgs. n. 480/92.

⁴⁵Cfr. P. Auteri, *I segni distintivi dell'impresa*, in Encicl. Giur. Treccani, vol. XXVIII, 1992, voce Ditta, p.2. che in particolare individua che il "Valore non è soltanto il riflesso della reputazione dell'impresa e dei suoi prodotti (valore di avviamento), ma è anche il risultato, in certa misura indipendente, del vero e proprio avviamento, della complessiva strategia di marketing e promozionale dell'impresa". Inoltre cfr. Tribunale di Roma, 3 marzo 2006, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2006, p. 651 "il nuovo sistema del diritto dei marchi risponde ad una *ratio* di protezione del segno in funzione non tanto distintiva quanto promozionale, a tutela degli interessi professionali degli imprenditori a che siano salvaguardati gli investimenti aziendali e pubblicitari effettuati per la conservazione dell'incremento sul mercato del *selling power* del marchio".

⁴⁶ Cfr. S. D. Zannino, *Aspettando il regolamento dell'Unione Europea in materia di etichettatura di origine di alcuni prodotti: panacea, ricostituente o placebo per il made in Italy?*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2012, p. 175, in cui l'autore spiega come l'apposizione dell'etichettatura "Made in Italy" spinga il consumatore a spendere quel *delta price*, che rappresenta lo spazio di sopravvivenza di tantissime aziende italiane altrimenti soccombenti in una pura competizione sul prezzo.

⁴⁷ Cfr. Sentenza della Corte UE, 12 novembre 2002, C-206/01 leggibile al sito www.altalex.com, sentenza in cui la società Arsenal Football Club, chiedeva che fosse vietata la vendita ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera a) al sig. Reed il quale in un chiosco vicino lo stadio, commercializzava sciarpe sulle quali figurava il termine "Arsenal", marchio registrato dal club di calcio per gli stessi prodotti. È stata vietata la vendita, nonostante nel suddetto chiosco figurava un cartello in cui veniva affermato che "i loghi contenuti negli articoli in vendita erano utilizzati unicamente allo scopo di decorare il prodotto e non implicavano né esprimevano appartenenza o alcun rapporto con il fabbricante o i distributori originali".

rigorosa è riservata ai casi in cui l'identità dei beni e dei segni è totale, o le differenze sono limitate a dettagli irrilevanti.⁴⁸ Ciò comporta, ad esempio, che realizza contraffazione di un marchio figurativo, costituito da tre strisce parallele, un segno costituito da quattro strisce parallele apposto su prodotti identici a quelli per cui tale marchio è registrato.⁴⁹

Ai sensi dell'articolo, 20 comma 1, lettera b), il titolare ha diritto di vietare a terzi di usare “nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”

Nel giudizio di confondibilità tra marchi, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il giudice deve procedere “ad un esame comparativo tra gli stessi non in via analitica, attraverso una particolare disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tiene conto di tutti gli elementi salienti”.⁵⁰ Per stabilire, quindi, se i due segni sono confondibili, il giudizio deve essere condotto tenendo presente la normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori al quale i prodotti contraddistinti sono destinati.⁵¹

Nello specifico, può costituire -ad esempio- contraffazione l'utilizzo di marchio simile per settore d'abbigliamento affine, anche nel caso di due società che producono rispettivamente vestiario donna e uomo. Detta confondibilità infatti, nasce dall'idoneità del prodotto a

⁴⁸ Cfr. Corte d'Appello di Milano, 17 settembre 2008, in *Giurisprudenza annotata di Diritto industriale*, 2009, p.p. 515-517, relativa a un caso in cui una società riproduceva su due modelli di borsa la lettera “H”, lettera usata dalla casa di moda Hermes per identici prodotti. Con riguardo a tale caso è stato rilevato che “ il riferimento ai presunti elementi di differenziazione invocati, sono marginali e irrilevanti. Il consumatore medio non riesce a cogliere minime varianti del marchio capaci di differenziare e distinguere le due imprese”.

⁴⁹ Cfr. Tribunale di Bari, 28 giugno 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto industriale*, 2010, p. 715, sentenza in cui la società Adidas chiedeva che venisse accertata la contraffazione da parte di Z.J. il quale apponeva sui propri prodotti di abbigliamento un marchio a quattro strisce parallele, simile al marchio della società attrice.

⁵⁰ Cfr. G. Foglia, *Marchi denominativi, combinazioni di parole straniere e tutela cautelare*, in *Diritto Industriale*, 2006, p. 435, in cui l'Autore specifica le modalità con cui va condotta l'analisi per stabilire il rischio o meno di confusione tra marchi.

⁵¹ Cfr. Corte di Cassazione, 10 ottobre 2008 n. 24909, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, p. 32, in cui la Corte di Cassazione pur precisando che i prodotti della società Valentino S.p.a. sono destinati a un pubblico specialistico e qualificato, ritiene che si possa ugualmente verificare il rischio di confusione, in quanto l'affinità merceologica dei prodotti rendeva sovrapponibile la fascia dei consumatori medi con quella degli esperti.

soddisfare il medesimo “tipo” di bisogni, così che la clientela, attesa l’ontologica vicinanza tra i prodotti offerti al mercato, è indotta, per somiglianza dei due segni, a confondere i produttori.⁵²

Il rischio di confondibilità non viene meno lì dove, nel caso di marchio patronimico, viene apposto qualsiasi altro segno in aggiunta al marchio simile, poiché il consumatore medio, cogliendo per primo il cuore del marchio più famoso, non darà peso all’ulteriore segno, in tal modo non rilevando la diversità dei rispettivi prodotti e delle rispettive imprese.⁵³

Il rischio di confusione viene meno nel caso in cui, i marchi in questione, pur se coincidenti in qualche elemento, si differenziano con riferimento al loro nucleo ideologico. Ad esempio, in una nota sentenza⁵⁴, la Suprema Corte ha escluso il rischio di confusione tra i marchi complessi, figurativi e denominativi, entrambi per accessori moda, rilevando che si trattava di segni sufficientemente differenziati, in quanto il primo marchio costituito dal nome Diana, sovrapposto al disegno di un antilope che salta sullo sfondo di una pezza di cuoio, evocava la dea della caccia, costituendo così un legame con gli animali di cui si lavorano le pelli per la realizzazione degli accessori, mentre il secondo era costituito da una composizione grafica formata da un quadro all’interno del quale si trovava la sigla stilizzata “DdS” e sotto, in

⁵² Cfr. Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 20 settembre 2012, n. 15957 reperibile al sito www.dirittoitaliano.com, in cui la società Naman S.r.l. conveniva la società Daniel & Mayer S.r.l. entrambe operanti nel settore d’abbigliamento, per violazione dell’art. 20 comma 1 lettera b) c.p.i., nonostante i prodotti fossero destinati a consumatori finali diversi ed a mezzo di reti di distribuzione e di vendita diverse. La Corte di Cassazione ritiene che nonostante gli articoli di abbigliamento siano destinati a soggetti diversi, entrambi soddisfano uno dei bisogni primari dell’essere umano, rientrando entrambi nella categoria 25. La confondibilità è rafforzata ancor di più dalla somiglianza dei segni: la Corte, rilevando l’essenzialità della parola Mayer presente in entrambi, trova irrilevante il diverso uso che le due società ne fanno: una come patronimico e l’altra come prenome. Rileva inoltre che i marchi hanno sostanzialmente la stessa lunghezza e che la “&” inclusa solo nel marchio della convenuta, non è sufficiente a differenziarla.

⁵³ Significativa, a questo riguardo, è la decisione anche della Corte di Cassazione 10 ottobre 2008, n. 24909, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, pp.30 e ss., sentenza in cui Valentino, noto stilista di alta moda, richiedeva che fosse accertato il rischio di confondibilità secondo l’art. 20 comma 1 lettera b) c.p.i. ad opera della società Florence Fashions Jersey Limited. Tale società, utilizzava per la classe 25 (abbigliamento) il marchio “Giovanni Valentino”, ritenuto dalla Corte idoneo a generare tra il pubblico il rischio di confusione tale da far presumere nel giudizio del pubblico, che entrambi i segni distintivi facciano capo alla stessa impresa nel campo della moda o siano comunque ad essa collegata. Questo pericolo venne accertato sulla base dell’importanza che nel corso degli anni il cognome dello stilista aveva raggiunto: esso, determina un risalto talmente evidente “da oscurare la presenza del nome Giovanni”.

⁵⁴ Cfr. Cass. sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984 sentenza volta all’accertamento o meno del rischio di confusione tra i marchi “Diana” e “Diana de Silva”, in *Diritto Industriale*, 2007 p. 239.

caratteri più piccoli, il patronimico “Diana de Silva”, indicava semplicemente il nome e cognome di una donna legata alla casa produttrice.

Nell’ipotesi in cui un segno, seppur simile a un marchio già registrato, venga usato con funzione decorativa e non distintiva del prodotto, non si realizza confusione e non vi è lesione del diritto di marchio altrui⁵⁵, eccetto i casi in cui il segno imitato è riconosciuto come rinomato poiché, come si vedrà, esso gode di una tutela più ampia.

Vi sono alcuni casi in cui, l’esistenza di una somiglianza tra due marchi non presuppone che la componente comune agli stessi costituisca l’elemento dominante dell’impressione globale prodotta dal marchio richiesto. In taluni casi, infatti, dopo aver condotto una valutazione di somiglianza visiva, fonetica e di significato, è stato accertato che, nel caso di marchio complesso e in determinate circostanze, nell’impressione del pubblico di riferimento potevano risultare dominanti una o più componenti, così da non generare come conseguenza il rischio di confusione; in particolare, a questo riguardo, merita considerazione una recente decisione della Corte di Giustizia⁵⁶ che ha ritenuto inesistente il rischio di confusione tra i marchi, nonostante il marchio anteriore godesse di una tutela più ampia in quanto marchio rinomato.

È nel prosieguo dell’articolo 20 c.p.i., al comma 1 lettera c), che si riconosce il divieto di utilizzare segni identici o simili al marchio registrato anche per prodotti o servizi non affini, venendo in tal modo riconosciuta la c.d. tutela ultra merceologica che il nostro ordinamento attribuisce ai marchi rinomati/celebri⁵⁷, lì dove un uso ingiustificato “consente di trarre

⁵⁵ Cfr. Sentenza della Corte UE, sez. I, 10 aprile 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, p. 1372, sentenza in cui la Corte si è pronunciata ritenendo che non vi fosse il rischio di confusione tra il marchio Adidas a tre strisce parallele, e il marchio della società Marca Mode Cv la quale apponeva sui suoi capi due strisce parallele con funzione ornamentale. Per funzione ornamentale, si rimanda alla massima relativa alla sentenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d’impresa, 2 maggio 2013, reperibile in *Foro it.*, 2013, I, 2997.

⁵⁶ Cfr. Sentenza della Corte UE, 2 settembre 2010, Causa C-254/09 P, leggibile al sito www.eur-lex.europa.eu. Tale sentenza vede contrapposte la Calvin Klein Trademark Trust, con marchio “CK” e la Zafra Marroquinos, con marchio “CK Creaciones Kenya”, in cui la Corte dopo attenta indagine visiva, fonetica e concettuale, ha ritenuto inesistente il rischio di confusione tra tali marchi in quanto nel secondo, l’elemento dominante è Creaciones Kenya e ck occupa solo una posizione accessoria, non permettendo nessun collegamento al noto produttore e stilista di articoli di moda Calvin Klein.

⁵⁷ Cfr. Tribunale di Roma, 20 agosto 2007 (5165), in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2007, p. 971 “La rinomanza del marchio è desumibile dall’elevato impiego di attività e risorse pubblicitarie dedicate dal titolare alla conoscibilità dello stesso sul mercato”. Inoltre si ricorda la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 1999 tra General Motors Corporation e

indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

La disciplina del marchio rinomato attribuisce una particolare tutela a segni che comunicano un messaggio, cui è possibile agganciarsi, sfruttando economicamente il valore simbolico o il richiamo psicologico, anche nel caso in cui può risultare evidente che i prodotti o i servizi provengono da un soggetto diverso.⁵⁸

In alcuni casi, pur mancando il rischio di confusione, il pubblico può comunque trasferire sul prodotto o sul servizio dell'imitatore una parte delle valenze positive che riconosce al marchio originale. Per tale motivo tali segni godono di una tutela più ampia, ultra merceologica in quanto: “la celebrità è un fattore dinamico incidente sulla determinazione dell'ambito merceologico della tutela non come fattore storico verificabile ad una certa data, bensì come un *trend*, e cioè una tendenza ad invertire i termini nei quali si estrinseca comunemente la funzionalità distintiva”.⁵⁹

L'ampiezza della tutela trova fondamento nel riconoscere al marchio non solo la classica funzione distintiva ma anche la funzione economica, attrattiva e comunicazionale, con lo scopo di tutelare, da un lato, il titolare del marchio, a fronte degli investimenti effettuati e contro l'indebito vantaggio che può essere ottenuto tramite lo sfruttamento da parte di terzi non autorizzati della celebrità del marchio copiato, e, dall'altro, i consumatori non solo nella fase di acquisto, ma anche in quella successiva.

Yplon SA., nella quale sono riportati i requisiti necessari affinché un marchio possa essere considerato notorio. Ai punti 26-28 della sentenza è specificato che il marchio è notorio se: “è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti da detto marchio”. Nell'esaminare tale condizione, il giudice deve considerare la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo; inoltre a livello territoriale deve godere di notorietà nello Stato membro. Inoltre cfr. per la giurisprudenza italiana Tribunale di Bologna, 6 febbraio 2009, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, p. 711, in cui il Tribunale, una volta accertata la presenza dei requisiti necessari per affermare la notorietà del marchio della società Pollini Retail S.p.a., operante nel settore abbigliamento e accessori, ha vietato alla convenuta Pollinitrax S.r.l. operante nel settore automobilistico, di usare il dominio www.pollini.it.

⁵⁸ Cfr. Tribunale di Milano, 14 febbraio 2011, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, anno 2011, p. 744, sentenza in cui la società Max Mara Fashion Group S.r.l. citava Max & Lò S.n.c., entrambe operanti nel settore moda, al fine di inibire l'uso da parte di quest'ultima del marchio “Max & Lo” molto simile al marchio “Max & Co” della società attrice, in quanto esso godeva di rinomanza sulla base di indicatori temporali, di ampiezza sul mercato e per la massiccia campagna pubblicitaria di cui è stato oggetto nel corso degli anni.

⁵⁹ Cfr. C. Manfredi, *Marchio celebre, marchio di rinomanza e decadenza parziale per il non uso*, in *Diritto Industriale*, 2009, p. 242.

Il marchio che gode di rinomanza, infatti, grazie alla forte pubblicità voluta dal suo titolare e da un massiccio uso nel tempo, possiede in sé un particolare potere simbolico-attrattivo che, nel tempo, consentono al marchio di diventare simbolo del *glamour*, con conseguente potere di orientare o influenzare le scelte dei consumatori.⁶⁰

L'agganciamento parassitario all'immagine del marchio celebre imitato induce, quindi, il pubblico ad operare un collegamento psicologico anche inconscio tra i due segni, permettendo al contraffattore di acquisire indebitamente uno spazio specifico sul mercato che altrimenti non avrebbe occupato.

Nell'articolo 20, comma 1, lettera c) è compreso anche il concetto di pregiudizio, inteso come situazione in cui il segno dell'imitatore trasmette al pubblico un messaggio che, oltre a contenere un richiamo al marchio imitato, comporta una sorta di contaminazione dell'immagine, provocando la diluizione e l'infangamento del potere evocativo e del valore simbolico trasmesso dal segno.⁶¹

A nulla è valsa - ad esempio - l'apposizione del marchio "Falso d'autore"⁶² davanti a marchi celebri in quanto, è proprio la presenza di questi ultimi ad attrarre indebitamente l'attenzione dei consumatori determinando così un illecito vantaggio ai contraffattori a causa della rinomanza di detti segni e determinando anche uno svilimento dei marchi dotati di rinomanza. Dopo aver visto i diritti in capo al titolare del marchio, l'art. 21 c.p.i. comma 1⁶³, prevede una serie di limitazioni del diritto di marchio, purchè vi sia conformità ai principi della correttezza professionale.

⁶⁰ Cfr. E. Alari Ghigi, *Griffe italiana e importazione cinese*, in *Diritto Industriale*, 2006, p. 547. Cfr. inoltre la sentenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, 2 maggio 2013, cit. in nota 55, nel quale viene accertata la rinomanza del marchio Adidas.

⁶¹ Cfr. Tribunale di Bologna, 6 febbraio 2009, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, p. 711, sentenza tra Pollini Retail S.p.a. contro Pollinitrax S.r.l. e contro Registration Authority Italiana, sentenza in cui la società Pollini Retail S.p.a. chiedeva l'accertamento del pregiudizio recato al proprio marchio notorio in quanto si riteneva venuta meno l'attitudine del segno ad evocare nella mente del consumatore un'associazione immediata con i prodotti che esso contraddistingue (*dilution by blurring*) e per lo svilimento del marchio dovuto al suo offuscamento: (*dilution by tarnishing*) caso in cui si ha una svalutazione dell'immagine o del prestigio acquisito presso il pubblico, in quanto riprodotto in un contesto diverso dall'ambito in cui il marchio trovava collocamento.

⁶² Cfr. G. Casaburi, "Falso d'autore" e marchi illeciti e decettivi, in *Diritto Industriale* 2013, p. 177 e ss., commento alla sentenza del Tribunale di Napoli del 14 gennaio 2013, relativa all'utilizzo del termine "falso d'autore".

⁶³ Cfr. art 21 comma 1 c.p.i. "I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purchè l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

In particolare, la lettera a) comma 1, dell'articolo 21 c.p.i., consente all'avente diritto al nome patronimico di farne uso nell'attività economica. È lecito, quindi, per uno stilista del settore della moda utilizzare il proprio patronimico anche se identico o simile al marchio anteriore altrui, mediante l'adozione di espressioni che enfatizzano l'utilizzo del patronimico come indicazione di paternità delle creazioni concepite dallo stilista, apponendo su cartellini o etichette espressioni tipo "disegnato da" o "created by".

Inoltre, egli può utilizzare il proprio patronimico anche in funzione di marchio facendo in modo però da escludere rischi di confondibilità e di associazione con i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore altrui o rischi di agganciamenti parassitari nei confronti di quest'ultimo.⁶⁴

Situazione diversa si ha quando una società ha patronimico identico a quello che costituisce il cuore di un marchio registrato altrui; in tale caso viene impedito a questi di fare uso di detto nome come marchio. Il titolare del patronimico già registrato può escludere che la stessa denominazione venga utilizzata da altro imprenditore concorrente sia come marchio sia come ditta, anche là dove il nome del titolare dell'azienda corrisponda al patronimico di chi lo usi.⁶⁵

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 c.p.i., si riferisce a un marchio evocativo delle caratteristiche del prodotto e alla possibilità da parte di terzi di usare il corrispondente termine, senza con ciò interferire nel diritto di esclusiva del titolare del marchio.

-
- a) del loro nome e indirizzo;
 - b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o di altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
 - c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio."

⁶⁴ Cfr. M. Montesano, *Usò del patronimico da parte del terzo in funzione di marchio e correttezza professionale*, in *Diritto Industriale*, 2009, p. 43, in cui l'Autore commenta la sentenza del Tribunale di Milano 18-09-08 nella controversia tra le attrici Edwin Co. Ltd., Edwin International Europe GmbH e Fiorucci Design S.r.l. contro Elio Fiorucci e le società Galleria S.r.l. e Nativa S.r.l., in cui si è affermata la possibilità dello stilista Elio Fiorucci di continuare ad utilizzare il proprio nome nel settore della moda, anche a titolo di marchio, come parte di marchi complessi.

⁶⁵ Cfr. Tribunale di Catania, 22 dicembre 2011, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2011, p. 1404, sentenza tra Gianni Versace S.p.a. e Versace gioielli S.a.s di Pasquale e Gianluca Versace & C. in cui alla convenuta viene vietato l'utilizzo del marchio "Versace" nonostante fosse espressione del proprio cognome, in quanto tale marchio riprendeva il cuore del marchio del noto stilista.

Infine, la lettera c) contempla l'uso del marchio altrui per indicare la destinazione di un prodotto/servizio tenendo però conto che alcuni beni risultano funzionali all'ottenimento di un prodotto più complesso.⁶⁶

Nel secondo comma, la norma prevede che “non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi d'impresе, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato”.

La Corte di Giustizia⁶⁷ ha ritenuto che, nell'ambito del settore moda, l'inganno al pubblico deve incidere direttamente sul marchio e cadere su caratteristiche intrinseche e materiali dei beni, e non invece sulle caratteristiche immateriali dei prodotti, quali la paternità o la coerenza stilistica.⁶⁸

Il fatto che il consumatore, ad esempio, non sia stato messo a conoscenza della cessione del marchio, di per sé non costituisce inganno, dovendosi, quindi, analizzare caso per caso il comportamento del cessionario al fine di evitare che questi possa falsamente far credere che esiste ancora un legame con lo stilista cedente.⁶⁹

Nell'ambito del codice di proprietà industriale si ricordano inoltre gli articoli 124, 125, 126 e 129. Questi prevedono che, una volta accertata la violazione del diritto di proprietà industriale, possa essere impedita la fabbricazione, il commercio e l'uso di quanto costituisce violazione del diritto. Inoltre, nel caso di violazione dei diritti di marchio, può essere ordinata la distruzione di esso, delle confezioni.

⁶⁶ Cfr. A. Saraceno, *Note in tema di utilizzo (lecito) di marchio altrui*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2013, pp. 379-381, in cui l'Autore analizza le situazioni in cui l'utilizzo del marchio non è consentito da legge.

⁶⁷ Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia UE, 30 marzo 2006, Causa C-259/04, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, 17/06/06, pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice contro Elizabeth Immanuel, in cui non si ravvisa inganno al pubblico a seguito della cessione del marchio patronimico della stilista.

⁶⁸ Cfr. S. Giudici, *La decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi degli stilisti*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2012, p. 304, in cui l'autrice pur ritenendo che il marchio costituito dal nome dello stilista presenta una forte valenza significativa atta a conferire ai prodotti contraddistinti dal marchio una particolare “aurea” qualitativa ritiene che in caso di licenza o cessione del marchio, non si verifichi inganno al pubblico, lì dove non vengano modificate quelle caratteristiche essenziali dei prodotti nell'apprezzamento del pubblico”.

⁶⁹ Cfr. nota 68.

Appurata la violazione, il giudice dispone un risarcimento per il danneggiato, e, a seconda della gravità dei fatti può ordinare la pubblicazione totale o parziale della sentenza.⁷⁰

Il codice civile, oltre all'articolo 2569⁷¹, offre un'ulteriore tutela andando anche a disciplinare gli effetti che la contraffazione ha sul mercato, seguendo l'obiettivo di proteggere la libera iniziativa economica in un quadro di concorrenza leale. Tale disciplina trova riscontro negli articoli 2598 e seguenti del c.c.

In particolare, l'art. 2598 c.c. prevede che “ compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sulle attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3. si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.

Nello specifico, per ciò che riguarda la forma del prodotto si parla di contraffazione e di concorrenza sleale per confondibilità, quando viene imitata la forma esteriore dotata di efficacia individualizzante, cioè idonea, proprio in virtù della capacità distintiva, a far sì che il consumatore medio ricollegli il prodotto a una determinata impresa.⁷²

⁷⁰ Cfr. art. 125 c.p.i in cui il risarcimento è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 del c.c.. Inoltre cfr. Tribunale di Roma, 31 maggio 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2011, p. 348., in cui “l'art. 125 nel selezionare le conseguenze dannose ammesse al risarcimento, allo scopo di reintegrare la situazione patrimoniale del danneggiato, ha ricondotto la risarcibilità delle conseguenze dannose ad un rapporto di frequenza statistica, includendovi anche i danni indiretti e mediati”. Inoltre cfr. art. 126 c.p.i relativo alla pubblicazione della sentenza.

⁷¹ Cfr. art. 2569 comma 1 c.c.” Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.

⁷² Cfr. Tribunale di Venezia, 21 aprile 2009, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, p. 875, controversia tra Guccio Gucci S.p.a e Roberto Coin S.p.a. in cui accertata la contraffazione e il rischio di confusione in quanto la convenuta riproduceva su gioielli di sua produzione, il “morsetto” di Gucci formato da due anelli congiunti da due barrette agganciate tra loro.

Per quanto concerne la tutela penale, vanno considerati gli articoli 473, 474 c.p. e 127 comma 1 c.p.i. (abrogato e sostanzialmente sostituito dall'art. 517 ter c.p.) riformati a seguito della l. 23 luglio 2009, n. 99.⁷³

L'art. 473 c.p. punisce “chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000”, e l'art. 474 c.p. prevede che “fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000”. l'articolo punisce inoltre chi “ detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000”.

Relativamente alla condotta integrante le fattispecie dell'articolo 473 e 474 c.p., il legislatore ha individuato tre diverse tipologie:

- Contraffazione: fabbricazione di prodotti da parte di chi non vi sia legalmente autorizzato, che risulta idonea ad ingannare i consumatori;
- Alterazione: modificazione parziale di un segno genuino, ottenuta mediante l'eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali;
- Uso: tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussiste il concorso nella falsificazione e non viene integrata l'ipotesi di cui all'art. 474 c.p. (ad esempio uso in pubblicità o sulla carta commerciale).⁷⁴

⁷³ Cfr. P.L. Roncaglia, *La nuova tutela penale dei titoli di proprietà industriale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2010, pp. 195- 204, in cui l'Autore analizza le novità introdotte dalla l. n. 99 del 23 luglio 2009: il nuovo articolo 473 c.p., il 474 c.p.i. e il 517 c.p.i. soffermandosi sul rapporto tra gli articoli alla luce della riforma.

⁷⁴ Cfr. F. Lera, *Differenza tra i reati di “Commercio con segni distintivi falsi” (art.473/474 c.p.) ed il reato di “Commercio con segni mendaci” (art.517 c.p.)*, commento a sentenza della Cassazione, sez. V penale, sentenza 13 luglio 2012 n. 36360, leggibile al sito www.penale.it.

I suddetti articoli mirano a salvaguardare la pubblica fede, intesa come "affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano i prodotti industriali e ne garantiscono la genuinità dell'origine"⁷⁵.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli articoli 473 e 474 del c.p.: in base all'orientamento prevalente, si ritiene che la tutela riguardi solo i marchi e i segni distintivi regolarmente registrati o comunque riconosciuti⁷⁶ e indicativi della riferibilità di un bene o di un prodotto a una determinata impresa commerciale o industriale, in base alle norme interne o alle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale; una parte della dottrina ritiene, invece, sufficiente il deposito della domanda di registrazione.⁷⁷

Analizzando nello specifico i vari articoli, si è potuto notare che, a seguito della riforma del 2009, è stato introdotto nell'art. 473 l'inciso "potendo conoscere", termine con il quale il legislatore ha inteso colpire anche l'alterazione o contraffazione da parte di chi abbia colposamente ignorato o ritenuto inesistente il titolo di proprietà sul marchio o su altro segno distintivo.⁷⁸ L'art. 474 complementare al primo, sanziona invece colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Ai fini della configurazione di tale reato, non è rilevante l'inganno causato all'acquirente, il quale può essere anche consapevole della falsità, ma è sufficiente che il marchio contraffatto

⁷⁵ Cfr. Corte di Cassazione sez. II penale, 17 giugno 2005, n. 22856, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2006, p. 42. In tale sentenza la Corte ha annullato il dissequestro di oltre settemila borse recanti il segno "LX" imitazione del celebre monogramma di Louis Vuitton "LM" proprio perché la *ratio* degli articoli non mira a tutelare il singolo acquirente- quasi sempre consapevole di acquistare un prodotto non originale- bensì il generico pubblico.

⁷⁶ Cfr. Cassazione penale. Sez. V, 21 settembre 2012, n. 36360, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2013, p. 348, in cui si afferma che: "Non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito".

⁷⁷ Cfr. F. Cingari, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Ipsoa, 2008, p. 78, in cui, rifacendosi all'ambito di tutela offerto dall'art. 473 c.p., ovvero la fede pubblica, si ritiene che il bene viene ad esistenza e pertanto può essere posto in pericolo già con la conoscibilità pubblica del marchio, realizzata con la pubblicazione della domanda di registrazione e, per tale motivo, debba essere fin da quel momento tutelato.

⁷⁸ Cfr. A. Madeo, *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti*, in *Diritto penale e processo*, 2010, p.11, in cui l'Autore si sofferma ad analizzare le finalità e le modifiche apportate con la legge n. 99/2009.

sia idoneo a fare falsamente apparire quel determinato prodotto come proveniente da uno specifico produttore.⁷⁹

Presupposto comune ai due articoli è che siano osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

A seguito della riforma, sono stati inoltre introdotti gli art. 474 *bis*, 474 *ter* e 474 *quater* c.p. che prevedono:

- la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, come i prodotti, il prezzo o il profitto;
- la pena della reclusione da due a sei anni e una multa da € 5.000 a € 50.000 se i reati sono commessi in modo sistematico mediante l'allestimento di mezzi e attività organizzate;
- la diminuzione della pena nei confronti del colpevole che si adopera ad aiutare nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474.

È opportuno, infine, menzionare gli articoli 517 e 517 *ter* c.p., introdotti dalla legge 99/2009, rubricati nella voce dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, i quali ampliano l'ambito di tutela offerta dall'art. 474 c.p., andando ad includere anche i marchi non registrati.

L'articolo 517 recita che “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere d'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a

⁷⁹ Cfr. Massimario della sentenza di Cassazione penale. Sez. III, 26 novembre 2012, n. 45955, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2013, p. 349. In quest'ambito si pone il problema del così detto “falso grossolano”. Per una parte della dottrina, cfr. G. Floridia, *Il così detto “falso grossolano*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2013 p.473, “le modalità di vendita dei prodotti, il ridotto prezzo e la scarsa qualità, escludono il rischio di confusione e di conseguenza la sussistenza del reato, in quanto, anche il consumatore meno attento, può facilmente capire che tali prodotti non provengono dall'impresa alla quale riconduce il marchio”. Tale orientamento è stato accolto fin da subito sfavorevolmente andando a rimarcare e a separare l'illecito prodotto con la contraffazione, rispetto alle modalità di messa in commercio e alla grossolanità dell'imitazione del prodotto. A tal proposito, cfr. D. Mainini, *Falso grossolano e reato (im)possibile*, in *Diritto Industriale*, 2005, pp.165-168, secondo cui “ non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione è riconoscibile dall'acquirente in quanto, l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione. Accertato il reato di contraffazione, a nulla valgono le situazioni tali da non indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto, in quanto l'interesse giuridico tutelato dagli articoli 473, 474 c.p. si configura anche se il compratore è messo a conoscenza, dallo stesso venditore, della non autenticità del marchio”.

indurre in inganno il compratore sull'origine provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 €.”

L'articolo 517 ter, riguardante la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, recita che “salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri bene realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma”.

La *ratio* degli articoli, a differenza dei precedenti relativi alla tutela della pubblica fede, è invece posta essenzialmente a tutela degli interessi patrimoniali del titolare del diritto di privativa, una volta che il prodotto è immesso nel mercato, anche se tale diritto rientra tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.⁸⁰

Nello specifico, l'art. 517 c.p., punisce le ipotesi delittuose di commercio dei prodotti con segni mendaci e tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti; ai fini della configurazione di tale delitto, si prescinde dalla falsità essendo sufficiente “la mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili da parte dei consumatori comuni”.⁸¹

Inoltre per la configurazione del reato, è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi apposti sui prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, limitandosi a una mera imitazione e non a una riproduzione.⁸²

⁸⁰ Cfr. P.L. Roncaglia, *La nuova tutela penale dei titoli di proprietà industriale*, cit in nota n. 73.

⁸¹ Cfr. F. Antonacchio, *Contraffazione dei marchi: panoramica sui sistemi sanzionatori*, in *Rivista della scuola Superiore dell'economia e delle finanze*, n. 11, novembre 2005, leggibile al sito www.rivista.ssef.it, in cui l'Autore analizza il fenomeno della contraffazione e la tutela offerta dal codice penale.

⁸² Cfr. F. Antonacchio, *Contraffazione dei marchi: panoramica sui sistemi sanzionatori*, cit. in nota 81.

Infine, va evidenziato che in taluni casi possono rilevare ulteriori due fattispecie di reato quali la ricettazione (art. 648 c.p.) e l'incauto acquisto (art. 712 c.p.).⁸³

Ulteriore problema che si è posto nel corso degli ultimi anni e che è stato oggetto di numerose revisioni, senza ad oggi arrivare a una decisione unanime, è quello delle etichettature relative al "Made in Italy".⁸⁴ Con particolare riferimento ai settori oggetto del presente studio, va considerata la c.d. legge Reguzzoni-Versace⁸⁵ dell'8 aprile 2010 n. 55, con lo scopo di collegare la qualifica di prodotto *Made in Italy* alla localizzazione delle attività di produzione e alla verifica di tracciabilità delle stesse.

Tale normativa si applica ai prodotti finiti e intermedi del settore del tessile⁸⁶, del calzaturiero e della pelletteria, "le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel

⁸³ Cfr. l'art. 648 c.p. che prevede la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da € 516,00 a € 10.329 € per chi, fuori dai casi di concorso nel reato, "al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare", e presuppone la consapevolezza di chi, verificatosi un delitto, si interessa alle cose provenienti da tale reato al fine di trarne vantaggio e contribuisce alla dispersione degli oggetti, rendendo più difficile il recupero da parte delle autorità preposte al controllo. Cfr. inoltre l'art. 712 c.p. che include coloro che "senza avere accertato la legittima provenienza" dei prodotti e sospettando della liceità di questi, hanno neglentemente omesso di verificare se sono veri o falsi, e li punisce sia penalmente che amministrativamente in modo meno grave: arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore ai 10 €. Ai due articoli si aggiunge la previsione della confisca amministrativa delle cose oggetto del reato, prevista dalla legge del 14 maggio 2005 n. 80, di conversione del D. l. n. 35/05 all'art. 1 comma 7, con lo scopo di reprimere la condotta di chi incautamente acquista prodotti contraffatti, cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al fenomeno contraffattivo, inarrestabilmente in espansione.

⁸⁴ Individuarne la natura giuridica, non si è rivelato facile: se infatti la disciplina europea riconduce l'etichettatura a una sorta di "denominazione di origine geografica semplice del prodotto" l'art. 16 del d.l. 135/2009 le riconosce un'autonoma funzione di attestazione di qualità riservata a chi, non delocalizzando, decide di produrre nel nostro Paese. Cfr. inoltre sul significato neutro da attribuire al termine "made in Italy", Cass. pen. sez. III, 15 marzo 2007 n. 27250, in *Pluris Utet Cedam 2007 rivista penale*, 2008, p. 849 " il marchio Made in Italy non presuppone, ne assicura in alcun modo, la presenza di specifiche caratteristiche dei prodotti ma si limita ad indicare al consumatore che l'impresa che ha realizzato il prodotto è ubicata in un determinato paese". Cfr. inoltre per quanto riguarda l'art. 16 del d.l. 135/2009, *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2009. Cfr. inoltre F. Cerioni, *L'enforcement della tutela del made in Italy*, in *Il Diritto Industriale*, 2010, p. 9. ss., "Il quale prospetta il Made in Italy come un marchio collettivo di qualità idoneo a conferire un plus valore al prodotto", inerente il tema della produzione dei beni nel territorio nazionale.

⁸⁵ Cfr. Legge dell'8 aprile 2010 n. 55, *Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri*, in *Gazzetta Ufficiale* n.92 del 21-04-2010.

⁸⁶ Cfr. Corte di Cassazione, sez. III penale, 9 febbraio 2010, n. 19746, in *Foro It.*, 2010, II, 509, sentenza con cui si afferma la non idoneità a far presumere la fabbricazione in Italia con la dicitura "Prodotto e distribuito da FI Studio Sri Firenze Italy" e "la marca Romeo Gigli".

territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione previste per ciascun settore siano state eseguite nel territorio medesimo e per le rimanenti fasi sia verificabile la tracciabilità”.⁸⁷

L’art. 1 prevede: “un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessili, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti”. All’art. 2 si definisce per prodotto tessile, “ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio da abbigliamento (...) o come prodotto calzaturiero”.

Nell’art. 3 viene invece esplicitata la *ratio* della legge che è quella di palesare la tracciabilità delle fasi di lavorazione dei prodotti, la qualità di essi, la conformità dei processi di lavorazione alle norme in materie di prodotti etc.⁸⁸

Nel proseguo della legge, precisamente agli articoli 5, 6 e 7 vengono specificate le fasi di lavorazione nel settore tessile (“la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiuta nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione”), della pelletteria (“la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione) e del calzaturiero (“la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione”).

La legge in esame, seppure in vigore nel nostro Paese dal primo ottobre 2010, ancora oggi risulta inapplicabile a causa del veto imposto dall’Unione Europea (in particolare Ungheria e Francia), che non ha approvato i decreti attuativi italiani.

Nell’ottobre dello stesso anno è stato approvato dal Parlamento il Regolamento del Consiglio del 29 settembre 2010⁸⁹ il quale prevede un obbligo di etichettatura per i prodotti importati

⁸⁷ Cfr. art. 1 comma 4 legge 8 aprile 2010 n. 55, *Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri*, cit. nota 85.

⁸⁸ Cfr. art. 1 comma 3 legge 55/2010 cit. nota 85.

⁸⁹ Cfr. C. Muscardini, relazione sul *Regolamento del Consiglio relativo all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi*, 29 settembre 2010, disponibile al sito www.europarlamento24.eu

nella Comunità Europea da Paesi Terzi e destinati al consumatore finale⁹⁰, sostenendo che, una disciplina armonizzata del marchio di origine, porta a rafforzare la competitività delle aziende europee e permette ai consumatori di compiere scelte consapevoli.

Per ovviare alla mancata regolamentazione del “Made in” nei Paesi dell’Unione Europea nel 2012, Antonio Tajani⁹¹ vice presidente della Commissione Europea, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione del cittadino e nel febbraio 2013 la Commissione europea ha potenziato ulteriormente la sorveglianza del mercato, mediante l’adozione di un pacchetto⁹² al fine di rafforzare i controlli sui prodotti nel mercato interno, in *primis* facendo rientrare l’apposizione dell’etichettatura “*Made in*” nel programma a sostegno della lotta alla contraffazione dei prodotti industriali, soprattutto nel settore tessile poiché i prodotti alla moda e di alta gamma rappresentano il 60% dei casi di contraffazione.⁹³

In tale pacchetto è introdotta, tra le altre cose, l’obbligatorietà dell’etichettatura sia per i prodotti fabbricati nell’Ue che non⁹⁴, con l’obiettivo di portare a conoscenza dell’acquirente la tracciabilità delle fasi di realizzazione del prodotto.⁹⁵

Per i beni prodotti in Europa, è prevista la possibilità di scegliere se indicare genericamente la dicitura “*Made in* Europa” o più precisamente “*Made in*” seguita dalla nazione di provenienza, è questa la grande differenza rispetto alla proposta del 2010, che imponeva la marcatura solo ai prodotti importati dai paesi terzi. A differenza della precedente, la proposta

⁹⁰ Cfr. art 1 del Regolamento *del Consiglio relativo all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi*, cit. nota 89.

⁹¹ A. Tajani, attualmente Vice Presidente della Commissione Europea, e Commissario europeo per l’industria e l’imprenditoria dal 2009.

⁹² Cfr. Commissione Europea, *Pacchetto “Sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato”, proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE*, del 13.02.2013, leggibile al sito www.eur-lex.europa.eu.

⁹³ Cfr. *Ue: Tajani: Contraffazione toglie a Italia 110 mila posti lavoro*, *La Stampa*, 20 dicembre 2012; Inoltre cfr. A. Tajani, *Iniziativa di sensibilizzazione sulle misure Anti-Contraffazione*, Roma giovedì 20 dicembre 2012 in cui afferma che “I settori maggiormente colpiti nel nostro paese sono abbigliamento e gli accessori (2,5 miliardi di euro)...” comunicazione reperibile al sito ec.europa.eu.

⁹⁴ Cfr. *Sicurezza Prodotti, nuove norme Ue: c’è l’obbligo di indicare l’origine*, 13 febbraio 2013, articolo leggibile al sito www.repubblica.it

⁹⁵ Cfr. art. 15 del *Pacchetto “sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato” Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio, sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE* cit. in nota 92.

del 2013 è basata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁹⁶ volta al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Rispondendo a un'interrogazione parlamentare⁹⁷, Tajani ha affermato che l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti di consumo è previsto dalla proposta di regolamento relativa alla sicurezza dei prodotti.

Ancora oggi, non tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono favorevoli all'accoglimento dell'art. 7⁹⁸ del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio presente nel citato pacchetto, infatti “mentre alcuni Stati, capeggiati da Italia e Francia chiedono che i beni venduti in Europa abbiano un'etichetta che precisi il luogo di produzione, in modo da proteggere prodotti che sono spesso vittime di imitazione e frode, in particolare nel settore tessile, vi sono altri Paesi, come ad esempio Germania e Olanda, che sono contrari o perché hanno in precedenza delocalizzato la produzione e non vogliono veder penalizzate le vendite, oppure perché essendo il luogo di passaggio di flussi commerciali, non vogliono che l'etichettatura sull'origine pesi in qualche modo sulle vendite e di conseguenza sull'*import-export* europeo”.⁹⁹

Non essendo ancora giunti a un accordo unanime, sono state presentate a Bruxelles delle proposte una delle quali riguarda l'introduzione nell'art.7 di una lista limitata di settori merceologici a cui imporre l'etichettatura.

⁹⁶ Cfr. *Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, C83/47 del 30.03.2010.

⁹⁷ O. Rossi, Interrogazione parlamentare, 15 luglio 2013, in Parlamento europeo leggibile al sito www.europarl.europa.eu, sulla tutela della qualità delle produzioni italiane e comunitarie in cui chiedeva quale fosse lo stato di applicazione della normativa sull'etichettatura europea e in che modo si intendeva migliorare la qualità delle produzioni italiane.

⁹⁸ Cfr. art. 7 comma 1, del *Regolamento del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi*, cit. in nota 89, sull'indicazione dell'origine: “I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione apposto sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto”.

⁹⁹ Cfr. B. Romano, *L'etichetta Made in continua a dividere l'unione europea*, 16 gennaio 2014, n.15, *Il Sole 24 Ore*, articolo relativo alle diverse opinioni espresse da parte degli Stati membri dell'Unione europea, in merito all'apposizione dell'etichettatura.

2.2 Normativa europea

Da tempo, l'Unione Europea e i singoli Stati membri hanno messo in campo misure di contrasto alle frodi imponendo sanzioni, istituendo deterrenti di altra natura e sollecitando gli stessi titolari dei diritti ad attivarsi presso gli organi di controllo.

Per quanto riguarda la tutela doganale, nel 1994 fu emanato il Regolamento (CE) n. 3295¹⁰⁰ il quale fissava misure volte a vietare “l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione, e il vincolo a un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci falsificate”.¹⁰¹

Tale regolamento è stato in seguito modificato al fine di riorganizzare operativamente i compiti spettanti alle autorità doganali nei confronti delle merci sospettate di violare i diritti della proprietà industriale, e ad esso è seguito il Reg. (CE) n. 1383/2003 (c.d. Regolamento di base) e nel Reg. (CE) n. 1891/2004 (regolamento di applicazione)¹⁰² il cui scopo, era quello di potenziare l'intervento doganale, dato il crescente numero di prodotti contraffatti intercettati dagli Uffici doganali alle frontiere esterne dell'Unione europea riscontrato nel periodo 1998-2001.

¹⁰⁰ Cfr. Regolamento CE n.3295/94 del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative, in *Gazzetta ufficiale* L 341 del 30.12.1994, disponibile al sito www.eur-lex.europa.eu. Il regolamento prevede l'abrogazione del Regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio del 1° dicembre 1986, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, in *Gazzetta Ufficiale* L 357 del 18.12.1986, p.1.

¹⁰¹ Cfr. Regolamento CE n.3295/94 del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative, cit. in nota 100. A tal proposito si ricorda la pronuncia pregiudiziale della Corte, sez. V, del 7 gennaio 2004, avviata dalle società Montrex Roles SA, La Chemise Lacoste SA, Guccio Gucci S.p.a e the Gap Inc., in seguito al sequestro, disposto dalle autorità doganali austriache di partite di merci ritenute contraffatte mediante l'uso dei marchi di dette società.

¹⁰² In tale pronuncia, la Corte afferma che il disposto del Regolamento si applica anche al caso in cui merci, in transito tra due Stati che non sono membri della comunità europea, sono provvisoriamente bloccate in un Stato membro dalle autorità doganali di quest'ultimo Stato.

Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio del 22.07.2003 relativo all'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, L196/7 del 2.08.03; inoltre Cfr Regolamento. (CE) n. 1891/2004 della Commissione del 21.10.2004 recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 relativo all'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti,, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, L328/16 del 30.10.2004, entrambi reperibili al sito eur-lex.europa.eu.

Il regolamento del 2003, individuando e definendo i concetti di “merci contraffatte” e “usurpative” fissava i poteri che le Amministrazioni doganali potevano esercitare nelle loro attività di controllo, tra cui quello di sospendere lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale *ex officio*¹⁰³ o sulla base di una domanda di intervento, e le relative tempistiche.¹⁰⁴

Il Regolamento dell'anno successivo, di applicazione al citato Regolamento di base, detta norme di dettaglio che lo completano da un punto di vista procedurale.

A seguito di un riesame dell'impatto della contraffazione sul mercato europeo, già nel 2008 il Consiglio aveva chiesto di rivedere il Reg. (CE) n.1383/2003: era necessario, infatti, apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico vigente per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e per garantire la certezza del diritto. Infatti, con la Risoluzione del 25 settembre del 2008 il Consiglio dell'Unione Europea aveva invitato la Commissione ad attuare le azioni preposte alla lotta alla contraffazione in materia di strategie e diritti sulla proprietà industriale in Europa. In tale documento¹⁰⁵ si invitava la Commissione a:

- istituire un osservatorio europeo¹⁰⁶ della contraffazione e della pirateria, precisandone il funzionamento e le modalità,(...), che dovrà consentire di ottenere dei dati che i settori pubblico e privato dovranno trasmettere per una valutazione periodica di tali fenomeni;
- diffondere in particolare su internet le informazioni riguardanti la contraffazione e la pirateria presso attori coinvolti nella lotta a tali fenomeni;

¹⁰³ Cfr. art 4 del Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio del 22.07.2003 relativo all'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, cit. in nota 102.

¹⁰⁴Cfr. *Il contrasto alla contraffazione: il quadro giuridico*, reperibile al sito www.agenziadogane.it, in cui vengono analizzate le normative comunitarie relative all'intervento doganale nei confronti delle merci sospettate di violare i diritti della proprietà intellettuale.

¹⁰⁵ Cfr. *Risoluzione del Consiglio del 25 settembre 2008 su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria*, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* C253/1 del 4/10/2008 reperibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/>

¹⁰⁶ L'Osservatorio Europeo è stato istituito nel 2009 come parte della Commissione europea ed è composto da rappresentanti del settore pubblico e privato, pur non avendo poteri coercitivi diretti, riunisce una vasta gamma di soggetti che utilizzano le proprie competenze tecniche, l'esperienza e le conoscenze per proteggere e promuovere i diritti di proprietà intellettuale e sostenere coloro che sono direttamente impegnati nell'esecuzione dei diritti. Nel maggio del 2012, l'Osservatorio è stato ribattezzato eliminando la parola pirateria ed è gestito interamente dall'UAMI, ente preposto alla registrazione dei marchi e brevetti. Tale organismo è stato previsto con Regolamento UE n. 386/2012 si veda il sito ufficiale <http://observatory.oami.europa.eu>

- sviluppare azioni di sensibilizzazione e comunicazione presso gli attori coinvolti nella lotta alla contraffazione e alla pirateria e presso i consumatori (...).¹⁰⁷

Operativamente, ciò si è tradotto in un invito a formulare un nuovo piano doganale di lotta alla contraffazione per il periodo 2009-2012, favorire un maggiore scambio di informazioni mediante l'utilizzo di sistemi elettronici, rafforzare una maggiore cooperazione amministrativa transfrontaliera, promuovere un maggiore coordinamento tra le istituzioni preposte al contrasto di tale fenomeno, esaminare l'efficacia del quadro giuridico per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, presentare proposte per agevolare i rapporti tra il settore pubblico e privato e promuovere nell'ambito degli accordi bilaterali e multilaterali conclusi dall'Unione europea l'inserimento di misure relative ai diritti di proprietà industriale.¹⁰⁸

Dei nostri giorni è invece il Reg. (UE) n. 608/2013¹⁰⁹ relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio. Il nuovo testo colma le lacune della precedente normativa al fine di garantire una protezione più efficace ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale e far pervenire ai consumatori prodotti affidabili e di alta qualità.

In particolare:

- allarga la lista dei diritti di *intellectual property* tutelabili che erano stati esclusi dal precedente regolamento;
- estende la procedura semplificata ed inserisce una procedura *ad hoc* per le piccole spedizioni;
- istituisce una banca dati centrale: le autorità doganali competenti dovranno comunicare alla Commissione tutte le decisioni relative all'accoglimento, alla proroga o alla

¹⁰⁷ Cfr. punto 15 della *Risoluzione del Consiglio del 25 settembre 2008 su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria*, cit. in nota 105.

¹⁰⁸ Cfr. punto 16 della *Risoluzione del Consiglio del 25 settembre 2008 su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria*, cit. in nota 105.

¹⁰⁹ *Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio*, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 29 giugno 2013.

sospensione delle domande di intervento tramite la banca dati centrale, che diventerà operativa non oltre il 1° gennaio 2015.¹¹⁰

Nonostante l'ampliamento effettuato, il nuovo regolamento non introduce nessuna novità riguardo alla violazione dei diritti di proprietà industriale da parte delle merci in transito ed esclude dal controllo delle autorità doganali: le merci trasportate dai passeggeri nel loro bagaglio, se destinate ad uso personale, le violazioni risultanti dal commercio parallelo illegale, ovvero le merci fabbricate con l'accordo del titolare del diritto ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua approvazione e le merci derivanti dal superamento dei quantitativi, ossia quelle merci realizzate da soggetti autorizzati dal titolare del diritto, ma in quantità superiore rispetto a quella accordata.¹¹¹ L'entrata in vigore del regolamento è avvenuta il 19 luglio del 2013 e si applica a decorrere dal 1° gennaio del 2014.

Poiché questo studio verte sulla contraffazione e sulla tutela del marchio, concorrono altresì a definire il quadro normativo:

- il Regolamento CE n.40/1994 del Consiglio che disciplina il marchio comunitario;
- la Direttiva CE n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure civili ed amministrative, volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (recepito nel nostro ordinamento con Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 140).

Il regolamento CE n. 40/1994 del 20 dicembre 1993, modificato dal Regolamento (CE) n. 207/2009¹¹², introdusse il c.d. marchio comunitario nel territorio degli Stati della Comunità Europea, al fine di incoraggiare gli imprenditori ad espandere la loro attività al di fuori dei confini nazionali, in un più ampio contesto, contrassegnato da regole certe ed uniformi. Lo scopo era quello di garantire al titolare del marchio gli stessi diritti e la medesima protezione all'interno di tutti gli Stati membri. Come il marchio nazionale, anche quello comunitario ha

¹¹⁰ Cfr. *Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio*, cit. in nota 109, che, allargando la lista dei diritti, estendendo la procedura semplificata e istituendo una banca dati centrale rafforza la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e aumenta il livello di garanzia per i consumatori.

¹¹¹ Cfr. Agenzia delle Dogane, *Carta doganale del viaggiatore: informazioni utili per chi viaggia*, brochure leggibile al sito www.agenziadelledogane.it.

¹¹² Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario, disponibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/>

da un punto vista giuridico funzione distintiva¹¹³, carattere unitario e conferisce al titolare un diritto esclusivo di uso nel mercato¹¹⁴, tuttavia il diritto in tema di marchi comunitari non si sostituisce al diritto in materia dei marchi dei singoli Stati.¹¹⁵ Nonostante la disciplina a tutela dei marchi comunitari si rinvenga esclusivamente nel regolamento marchi comunitari e non nelle norme interne degli stati membri, tale principio risulta attenuato dal fatto che le norme del Regolamento non dettando una disciplina completa, attuano dei rinvii alle norme nazionali.¹¹⁶

Al fine di potenziare la protezione dei marchi comunitari sono stati designati dagli Stati membri un numero di tribunali nazionali, di prima e seconda istanza, competenti sul tema della contraffazione e sulla validità del marchio comunitario¹¹⁷.

Per quanto riguarda la Direttiva CE. n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, essa ha lo scopo di predisporre le condizioni per l'applicazione uniforme in tutta l'Unione europea dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il coordinamento degli strumenti idonei a garantirne l'osservanza; inoltre questa Direttiva vuole armonizzare le legislazioni degli Stati

¹¹³ Cfr. Tribunale I grado UE sez. VIII, 20/03/2013 n. 410 controversia tra Bottega Veneta e UAMI, inerente il rifiuto della richiesta di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale per accessori moda, poiché privo di qualsiasi elemento caratterizzante che si imprime in modo duraturo nella mente dei consumatori ed idoneo a distinguerlo da altre aziende concorrenti, reperibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/>.

¹¹⁴ Cfr. massima della Corte giustizia UE sez. I, del 21/12/2013 n. 561, in *Guida al diritto* 2013, p. 100, relativa all'art 9 del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario cit. nota 112, il quale deve essere interpretato nel senso che "il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario di vietare a qualsiasi terzo di utilizzare nel commercio segni identici o simili al suo marchio, si estende al terzo titolare di un marchio comunitario posteriore, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di nullità di quest'ultimo marchio".

¹¹⁵ Cfr. punto. 6 del Regolamento 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario, cit. in nota 112.

¹¹⁶ Cfr. Tribunale di Torino 26 novembre 2007 (5253), in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, p. 589.

¹¹⁷ "Tali tribunali erano stati già istituiti come Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso i tribunali con d.lgs 27 giugno 2003, n. 168. Essi, giudicando in funzione di Tribunali dei Marchi Comunitari per quanto riguarda la contraffazione, la minaccia di contraffazione e l'accertamento di non contraffazione di un marchio comunitario, devono fondarsi non sul diritto interno ma sulle disposizioni contenute nel regolamento di marchio comunitario. Tale competenza è prevista nell'art. 96 del Regolamento, specificando però che, là dove il Regolamento rinvia alla normativa nazionale, i Tribunali dei marchi Comunitari devono in larga misura applicare i diritti nazionali". Le disposizioni di un giudice nazionale operante in veste di Tribunale dei marchi comunitari, si estendono all'intero territorio dell'Unione europea, Tribunale di Torino.. cit. nota 116.

membri, per garantire alla proprietà intellettuale una tutela di livello equivalente in tutto il mercato interno.¹¹⁸

La lotta alla contraffazione richiede, tuttavia anche il rafforzamento della cooperazione a livello internazionale. A tal proposito si ricorda che nel 2009, l'UE ha firmato un piano d'azione con la Cina nell'ambito delle procedure doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.¹¹⁹

2.3 Autorità preposte a contrastare il fenomeno

Ci si sofferma ora sui soggetti istituzionali e privati che, a diverso titolo, partecipano nella lotta alla contraffazione.

Mentre ai primi spetta il compito di applicare le norme, in precedenza analizzate (tra tali soggetti ricordiamo la Guardia di Finanza, le Autorità Doganali, il Consiglio Nazionale Anticontraffazione e la Direzione generale per la lotta alla contraffazione-UIBM), ai secondi, invece, costituitisi su base volontaria, è affidata la funzione di supporto alle aziende, promozione, organizzazione e attuazione di qualsiasi iniziativa volta ad evitare il manifestarsi della contraffazione.

Entrando nello specifico di ognuna di queste, vengono qui di seguito delineate quelle che sono le priorità e le strategie messe in campo per cercare di contrastare il falso.

La Guardia di Finanza¹²⁰ è uno speciale corpo di polizia (dipendente diretta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) i cui compiti, sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189, sono stati riordinati dal D. Lgs 19 marzo 2001, n. 68 che ha ridisegnato i suoi ruoli istituzionali di polizia finanziaria e di polizia economica.¹²¹ Il decreto prevede, inoltre, all'articolo 4 che i militari del Corpo, nell'espletamento dei loro compiti, si avvalgano delle facoltà e poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 29

¹¹⁸ Cfr. documento: *Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*, leggibile al sito <http://europa.eu/>.

¹¹⁹ Cfr. *Piano d'azione nel settore dei diritti di proprietà intellettuale*, "tale piano prevede: l'istituzione di un gruppo di lavoro con il mandato di studiare il flusso di merci contraffatte tra la Cina e l'UE, lo scambio di informazione sui rischi in materia di diritti di proprietà intellettuale, cooperazione operativa tra i principali porti e aeroporti", leggibile sul sito <http://ec.europa.eu/>.

¹²⁰ Cfr. nota 1 p. 1.

¹²¹ Cfr. art. 2 lettera l) "Al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: diritti d'autore, *know-how*, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico."

settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e degli articoli 51 e 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.

Attualmente in essa operano due sezioni speciali:

- gruppo marchi, brevetti e proprietà intellettuale, all'interno del Nucleo Speciale Tutela Mercati, cui è assegnato il compito di svolgere analisi operative sul fenomeno illecito in argomento;
- elevazione a rango di Nucleo Speciale del Gruppo Anticrimine Tecnologico, cui è affidata, tra l'altro l'azione di contrasto agli illeciti economico-finanziari connessi a mezzo della rete internet.

Operativamente parlando è stata invece rafforzata la cooperazione con Agenzie ed Organi nazionali ed esteri come: Confindustria, Federconsumatori, Indicam¹²², A.N.C.I. – Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani, Autorità Doganali e tanti altri. Si ricorda, inoltre, che il Corpo partecipa ai lavori del Comitato bilaterale italo-francese in materia di contraffazione, istituito nel Ministero delle Attività Produttive.

I contesti in cui opera sono sia in frontiera negli spazi dei porti e degli aeroporti, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane,¹²³ sia sul territorio nazionale mediante i poteri di accesso, ispezione e verifica¹²⁴. Nel primo ambito, l'obiettivo è impedire l'introduzione nel territorio dello Stato e dell'Unione Europea di prodotti contraffatti provenienti dai paesi extracomunitari, attraverso il potere di riscontro (art. 21 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43-T.U.L.D), il potere di procedere a perquisizioni, verifiche, ricerche (articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) per accertare la legittima provenienza delle merci estere e il potere di richiedere ulteriori verifiche (art. 63 del T.U.L.D) alle Autorità Doganali sulle merci in transito.¹²⁵

Come evidenziato in precedenza il commercio di prodotti contraffatti non conosce frontiere, spesso durante la fase di distribuzione il nostro territorio oltre a essere un mercato di sbocco

¹²² Si rimanda a p. 60.

¹²³ Testo Unico delle Leggi Doganali DPR 43/1973 artt. 19, 20, 20 bis e 21.

¹²⁴ Cfr. A. Bergamo, *L'attività della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione*, 5 giugno 2013 in cui vengono specificate le attività svolte e i contesti, le modalità operative, le tecniche d'indagine e gli obiettivi finali per reprimere il fenomeno contraffattivo; art. 20 bis del T.U.L.D.

¹²⁵ Il Giorno, Bergamo, *Vendevano online capi falsificati. Sequestrati 16 siti internet*, 7 novembre 2013 www.ilgiorno.it in cui si riporta il risultato conseguito in tema di contraffazione *online* che ha portato alla chiusura di 16 siti internet che commercializzavano oltre 400 mila prodotti contraffatti di abbigliamento ed accessori recanti noti marchi nazionali ed internazionali.

rappresenta anche un luogo di transito, da qui la necessità dell'attività svolta dalle Autorità Doganali.

Come in precedenza visto, il ruolo delle Autorità Doganali è fondamentale sia a livello europeo¹²⁶ che extrauropeo¹²⁷; a livello nazionale si ricordano invece:

- la Legge finanziaria del 2004 che introduce alcune norme al fine di rafforzare l'intervento doganale di contrasto al fenomeno contraffattivo, nello specifico inasprisce le sanzioni penali per la contraffazione, istituisce una centrale operativa delle immagini derivanti dall'impiego degli *scanner* nei controlli, condivide le informazioni con altri Organismi ai fini dell'intercettazione dei traffici illeciti, costituisce uno sportello unico doganale allo scopo di ridurre i tempi di sdoganamento, emana circolari e direttive agli uffici doganali per la razionalizzazione ed applicazione dell'intervento doganale;
- la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 la quale rafforza i poteri di contrasto alla contraffazione, inasprisce il trattamento sanzionatorio ed interviene anche sul piano processuale, dotando le Forze dell'ordine e l'Agenzia delle Dogane di strumenti investigativi migliori;
- Circolare n. 32/D del 23 giugno 2004 la quale rafforza il potere delle dogane contro le violazioni dei diritti proprietà intellettuale
- Determinazione n. 282/UD del 28 febbraio 2004 la quale prevede l'attivazione di una banca dati multimediale.¹²⁸

Per quanto riguarda l'attività operativa e i risultati conseguiti si rimanda alle Tabelle 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; riportate nel capitolo 1 e ai comunicati stampa pubblicati dall'Agenzia delle dogane sul sito.¹²⁹

¹²⁶ Cfr. Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio del 22.07.2003 relativo all'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, e inoltre Cfr Regolamento. (CE) n. 1891/2004 della Commissione del 21.10.2004 recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 relativo all'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, cit. in nota 102.

¹²⁷ Cfr. Accordo TRIPs art. 51-60 disponibili al sito www.wto.org.

¹²⁸ Cfr. *Il contrasto alla contraffazione: il quadro giuridico*, in cui oltre alle norme nazionali (Legge finanziaria del 2004 e legge 99/2009) si affiancano le norme dell'Agenzia delle dogane (Circolare n. 32/D del 23 giugno 2004 e la Determinazione n.282/UD del 28 febbraio 2004) per la lotta alla contraffazione, leggibile al sito delle dogane www.agenziadogane.gov.it.

Al fine di predisporre le condizioni per un'effettiva sinergia, capace di ovviare ai limiti che i tempi e i modi del processo ordinario e l'azione isolata dell'autorità doganale incontrerebbero e che sono incompatibili con le esigenze di rapido svolgimento della procedura di sospensione della commercializzazione delle merci contraffatte, gli Stati membri dell'Unione europea, devono adottare le misure necessarie a consentire che le Autorità competenti distruggano o estromettano dai circuiti commerciali le merci che violano i diritti di proprietà industriale.¹³⁰

Per ovviare a tali esigenze, la legislazione nazionale ha adeguato la propria normativa a quella europea, stabilendo che, lì dove venga presentata alla dogana merce destinata all'immissione e/o al commercio nel territorio nazionale, e il titolare di un diritto di marchio abbia il sospetto che essa sia contraffatta o che violi i propri diritti al di fuori della Comunità, le Autorità Doganali sono chiamate a svolgere per un periodo non superiore a sei mesi, controlli sulla merce in arrivo per procedere all'identificazione, anche sulla base delle informazioni concesse dal richiedente, e una volta accertata l'effettiva presenza di contraffazione, a disporre la sospensione dello svincolo. La legislazione italiana, inoltre adotta tutte le misure necessarie a privare i colpevoli di ogni utile ottenuto od ottenibile. L'Autorità Doganale, inoltre, per determinare l'esistenza o meno di violazioni di diritti di proprietà industriale fa riferimento sia a fonti interne che a fonti esterne, anche solo al fine di valutare se il marchio non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali; da qui la necessità di adeguati programmi di informazione e *training* dei doganieri.

Dal primo gennaio 2014, con l'entrata in vigore del Regolamento CE 608/2013, che va ad abrogare e sostituire il regolamento CE 1383/2003, i titolari dei diritti di proprietà industriale hanno la possibilità di intervenire ancora più tempestivamente, affinché eventuali merci in grado di violare i propri diritti possano essere già bloccate all'ingresso dell'Unione europea. Mediante tale disposizione, è possibile arginare la contraffazione prima che si propaghi nel territorio interessato (come accadeva in precedenza è infatti possibile richiedere l'intervento

¹²⁹ Cfr. Comunicato Stampa Ufficio delle Dogane di Como, Sequestrati circa 20.000 indumenti contraffatti, Roma 12 luglio 2013; Inoltre Comunicato Stampa Ufficio delle Dogane di Bari, La Contraffazione è di moda: al porto di Bari ingenti sequestri di Hogan false, Roma 22 maggio 2009 etc.

¹³⁰ Cfr. punto 5 del preambolo al Regolamento CE 1383/2003 del Consiglio del 22.07.2003 relativo all'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, cit. nota 102.

doganale sia a livello centrale, mediante una domanda unitaria, sia in una singola nazione mediante domanda nazionale).

Caso diverso è per le merci che transitano all'interno della comunità: in tal caso, il titolare del marchio può vietare il transito nella nazione in cui è registrato il proprio marchio alle merci recanti segno identico al proprio.¹³¹

Ugualmente importante è il ruolo svolto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in collaborazione con la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione, nell'ambito del progetto per l'impresa e internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Tale organo opera sia in ambito nazionale che internazionale con lo scopo di:

- rafforzare la lotta alla contraffazione mediante: la definizione di politiche e strategie, attività di informazione ai cittadini e di supporto alle imprese, implementazione e gestione di banche dati e coordinazione con autorità competenti anche estere;
- diffondere la conoscenza e l'utilizzo dei diritti di Proprietà Industriale mediante: politiche volte a promuovere la conoscenza e l'attuazione dei diritti di *Intellectual Property*, affiancate da azioni, a livello nazionale europeo e internazionale, volte a reprimere eventuali violazioni dei diritti.¹³²

Operativo dal 1° gennaio 2009, a seguito del DPR 28 novembre 2008 n. 197, ha ricevuto nuovo impulso con la Legge Sviluppo del 23 luglio 2009, n. 99¹³³ la quale, mirando a

¹³¹ Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. II, Causa C-281/05, 9 novembre 2006, in cui viene spiegato che tale divieto si fonda congiuntamente sulla Direttiva 89/104/CEE art. 5 per quanto riguarda i diritti conferiti dal marchio d'impresa, e sul Regolamento CEE del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, sentenza leggibile al sito www.filodidiritto.com. Con il termine Transito, definizione fornita dall'Agenzia delle dogane sul sito www.agenziadelledogane.it, si fa riferimento al "Transito Comunitario/Comune, il quale costituisce un regime doganale sospensivo che permette la circolazione delle merci sotto controllo doganale, tra due punti doganali interni all'Unione Europea o tra i paesi EFTA (Svizzera, Norvegia e Islanda)".

¹³² Compiti definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico nella pagina ufficiale, sito www.uibm.gov.it.

¹³³ Cfr. in particolare il documento: *Lotta alla Contraffazione*, del Ministero dello Sviluppo Economico, leggibile al sito ufficiale www.uibm.gov.it, in cui viene specificato che "Con tale Legge sono state inasprite le sanzioni penali e prevista la confisca obbligatoria dei beni di chi commette reato di contraffazione; sono state introdotte nuove circostanze aggravanti per coloro che commettono il reato in modo sistematico o con allestimento di mezzi e di attività organizzate; introdotte due nuove fattispecie di reato per sanzionare la fabbricazione e il commercio di beni realizzati violando i diritti di proprietà industriale; sottrazione della condotta del consumatore finale consapevole all'applicazione di sanzioni penali, abbassando l'entità della sanzione pecuniaria amministrativa".

investire sul rilancio dell'Italia, ha previsto misure per garantire e rafforzare i diritti di proprietà industriale mediante il rafforzamento della lotta alla contraffazione.

Al fine di perseguire questo scopo nel 2009, nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico, si è insediato il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento di tutte le amministrazioni che si occupano della lotta al fenomeno contraffattivo. A seguito dell'insediamento, dopo un periodo indirizzato a coordinare tutti i soggetti coinvolti nella lotta alla contraffazione e dopo aver individuato gli strumenti e le modalità per concretizzare tale cooperazione, si è dato vita alla costituzione di 13 commissioni Tematiche (ognuna specializzata in un settore economico e costituite da esperti in materia) a cui è stato chiesto di delineare le priorità in materia di contraffazione all'interno di ogni settore di propria competenza. Sulla base di queste idee, sono state raccolte in un documento completato nel 2011¹³⁴, 41 priorità (3 per ciascun settore/tema più due di natura giuridica) e le relative proposte di azione.

Per quanto riguarda il settore moda, oggetto del nostro studio, le priorità individuate mirano a: “rafforzare la lotta alla contraffazione via internet; semplificare l'iter procedimentale nella lotta alla contraffazione, migliorando il coordinamento tra le Forze dell'Ordine, Forze Produttive e Magistratura; informare ed educare i consumatori e i diversi soggetti impegnati nella lotta alla contraffazione”.¹³⁵

Sulla base di tali proposte si è redatto il Piano Nazionale Anticontraffazione, che fornisce la direzione verso cui orientarsi per combattere il fenomeno contraffattivo. All'interno del Piano, la sezione Comunicazione è affidata appunto alla Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che mira a garantire un'efficace ed esaustiva informazione sui temi connessi ai diritti di proprietà industriale e alla loro tutela.

¹³⁴ Cfr. *Le priorità in tema di lotta alla contraffazione- Proposte di azione*, 2011 reperibile al sito www.cnac.gov.it.

¹³⁵ Cfr. Consiglio Nazionale Anticontraffazione, *Piano Nazionale Anticontraffazione: Macro-priorità, migliori pratiche e indicazioni per l'orientamento delle azioni future in materia di lotta alla contraffazione*, leggibile al sito www.cnac.gov.it.

Nel 2013, il piano è stato implementato mediante ulteriori campagne pubblicitarie¹³⁶, anche istituzionali, attività informative mirate, mediante l'utilizzo di differenti canali: dal *web*, alla stampa, al cinema etc.

Esaminando i soggetti che privatamente combattono la contraffazione, ricordiamo in particolare Altagamma e Indicam.

La prima, nata nel 1992, ha l'obiettivo di rafforzare la presenza a livello internazionale delle aziende dell'eccellenza italiana, i cui marchi sono famosi a livello mondiale e di supportarne lo sviluppo nei mercati come Cina, Stati Uniti e successivamente Brasile, Argentina e Messico. Nel corso degli anni l'attenzione si è focalizzata sul fenomeno contraffattivo sviluppando un programma di monitoraggio sull'importazione ed il commercio di articoli contraffatti nel mercato asiatico. Una delle principali azioni a tutela della contraffazione e alla rimozione degli ostacoli all'accesso dei mercati, è stata quella di stringere delle alleanze con associazioni inglesi e francesi per sviluppare dei programmi comuni nei confronti delle istituzioni europee. Altagamma è entrata a far parte di Confindustria nel 2005, e in seguito è stato istituito l'Osservatorio Altagamma sui Mercati Mondiali e presentato per la prima volta il *Fashion & Luxury Insight*.¹³⁷ Nel 2009, l'Associazione Altagamma è stata sostituita dalla Fondazione Altagamma che prosegue nell'obiettivo di affermare il primato dello stile italiano nel mondo; l'attività si focalizza sulla promozione dell'immagine dell'Italia attraverso un programma di pubbliche relazioni internazionali e un progetto di promozione dell'identità dell'Italia contemporanea.¹³⁸

Vista l'importanza assunta dai mercati emergenti, e la diffusione del commercio digitale, la Fondazione ha inoltre avviato il progetto di ricerca *Digital Luxury experience*.¹³⁹

Indicam – Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione - è invece un'Associazione istituita per combattere la minaccia rappresentata dai prodotti contraffatti e con lo scopo di promuovere, organizzare e attuare iniziative che permettano di evitare l'imitazione dei marchi e dei prodotti, compreso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie volte ad ostacolare ogni

¹³⁶ Cfr. le tre campagne pubblicitarie realizzate tra il 2009-2011, *No al Falso; Io non voglio il falso; Ecco perché io dico no al falso*, leggibili al sito www.uibm.gov.it.

¹³⁷ Indagine annuale sulle imprese internazionali di moda quotate nelle Borse di tutto il mondo. Notizia reperibile sul sito www.sdabocconi.it.

¹³⁸ Cfr. sezione Storia, reperibile al sito www.altagamma.it

¹³⁹ Cfr. sezione Attività sul sito cit. in nota 138, studio volto ad analizzare l'impatto del mondo digitale sul comportamento dei consumatori e le *performance* online dei maggiori *brand* di moda.

attività di contraffazione.¹⁴⁰ Per raggiungere lo scopo, opera con “Centromarca – Centro di Studi e Coordinamento tra Industrie di Beni di Consumo” e può:

- promuovere iniziative per progetti politico-legislativi;
- contribuire alla stipulazione e all’attuazione di accordi su base internazionale;
- promuovere scambi di informazione tra gli associati ed attuare ogni altra iniziativa utile per la lotta alla contraffazione;
- promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione volte alla tutela del marchio;
- diffondere la conoscenza di sistemi e tecnologie avanzate per la difesa dalla contraffazione.¹⁴¹

Inoltre, intrattiene rapporti diretti con l’Agenzia delle Dogane; con il Comando Generale della Guardia di Finanza; con la Direzione Nazionale di pubblica sicurezza, con lo scopo di allertare più rapidamente e più efficacemente i titolari di marchi contro cui si sia riscontrato reato di contraffazione. Infine, è opportuno ricordare che Indicam contrasta la contraffazione promuovendo anche azioni collettive d’investigazione e l’adozione di misure preventive come etichettatura, marchiature e altre forme di codifiche di sicurezza.¹⁴² Operativamente, agisce nei confronti delle imprese associate organizzando seminari d’informazione, formazione e sostegno, volte ad illustrare leggi e regolamenti, procedure per l’elaborazione di strategie anticontraffazione e di protezione dei diritti di *intellectual property*, in Italia e nei Paesi stranieri e con studi e pubblicazioni sull’evoluzione economica e sociale del fenomeno contraffattivo, sull’atteggiamento dei consumatori a tal proposito e sugli strumenti tecnici di contrasto.

¹⁴⁰ Cfr. N. Zilio, *Il marchio di lusso, difesa penale e lotta alla contraffazione*, p.50, cit. nota 34.

¹⁴¹ Cfr. art. 2 dello Statuto, in cui viene esplicitato lo scopo dell’associazione, l’organizzazione e l’attuazione di qualsiasi iniziativa che tenda ad evitare la contraffazione dei marchi e dei prodotti, Statuto leggibile al sito www.indicam.it

¹⁴² Cfr. *Contrasto alla contraffazione sul territorio nazionale*, nella sezione “mission” del sito cit. nota 141.

2.4. Strumenti utilizzati nel contrasto alla contraffazione

Dopo aver visto le norme e le autorità competenti, ci si sofferma ora in particolare su due strumenti utilizzati per contrastare l'evoluzione del fenomeno contraffattivo: progetto F.A.L.S.T.A.F.F. e banca dati IPERICO.

Il primo strumento, elaborato dall'Agenzia delle dogane, si concretizza nella predisposizione di un portale *web* informativo "alimentato" dalle associazioni di categoria e dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ed è messo a disposizione del personale interno dell'Agenzia delle Dogane e dei consumatori. Il progetto trova fondamento giuridico a livello nazionale nella legge finanziaria 350/2003¹⁴³, che ha previsto la realizzazione di una banca dati multimediale, stabilmente inserita nel sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) dell'Agenzia, che raccoglie i dati caratteristici idonei a distinguere i prodotti autentici da tutelare nei confronti dei beni sospettati di contraffazione.¹⁴⁴ Tutte le informazioni tecniche dei prodotti tutelati sono registrati in schede consultabili dai funzionari doganali i quali potranno avere risposte più immediate in tempo reale, e avvalersi per le richieste di intervento dei tecnici delle associazioni di categoria.

Gli utenti che possono usufruire del servizio sono:

- titolare di un diritto di proprietà intellettuale;
- qualsiasi altro soggetto autorizzato ad usare i diritti di proprietà intellettuale.

La procedura per accedere al servizio si articola in cinque fasi: alle prime due, dedicate all'acquisizione delle richieste di tutela nazionale e comunitaria, seguono la trasmissione telematica delle istanze agli uffici nazionali e, a conclusione la consultazione delle istanze trasmesse o da trasmettere.

Il progetto, divenuto importante in tutta Europa è il frutto del recepimento delle raccomandazioni dell'Unione Europea e della comunità internazionale, in particolare l'art. 5 del Regolamento CE 1383/2003 incita gli Stati membri a incoraggiare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale a presentare domanda d'intervento per via elettronica.¹⁴⁵

¹⁴³ Cfr. art. 4 comma 54 Legge Finanziaria 350/2003, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/03/2003-Supplemento ordinario n. 196, disponibile al sito www.camera.it del Parlamento Italiano.

¹⁴⁴ Cfr. *FALSTAFF*, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, www.agenziadelledogane.it

¹⁴⁵ Cfr. G. Di Muro, *Falstaff più Aida, dalle Dogane due arie doc che catturano.. i falsi*, 10 marzo 2010 in *Fisco Oggi –Rivista telematica*.

F.A.L.S.T.A.F.F è uno dei progetti più all'avanguardia in Europa in campo informatico, non a caso nel 2005 è valsa all'Agenzia delle Dogane la menzione d'onore negli *eEurope Awards*, Oscar europeo per le migliori iniziative di *e-government*.

Nel settore moda, il fenomeno contraffattivo ha allargato il *target* di riferimento andando ad includere, per la convenienza dei prezzi, il settore giovanile, che molto spesso, dato l'alto costo dei capi restava escluso. Per tale motivo, l'Agenzia delle Dogane si è rivolta a questi consumatori con il progetto "FALSTAFF per i giovani" il cui obiettivo è quello di informarli sui pericoli derivanti dall'alimentare il fenomeno del falso, e sui rischi connessi all'acquisto di prodotti non conformi alle normative di qualità e sicurezza.¹⁴⁶

Attraverso la banca dati IPERICO¹⁴⁷, *database* preposto alla raccolta dei dati relativi al fenomeno contraffattivo, forniti congiuntamente da Guardia di finanza, Agenzia delle Dogane e Direzione Centrale con l'obiettivo di integrare le diverse informazioni per una conoscenza, quanto più vicina alla realtà dei volumi del mercato del falso, il Ministero dello Sviluppo Economico, cerca di costruire una metodologia di analisi che quantifichi il fenomeno della contraffazione, al fine di permettere un costante monitoraggio delle azioni di contrasto sul territorio, condotte in modo integrato con i vari soggetti che combattono il fenomeno e di orientare in modo sempre più consapevole l'attività di lotta al falso a livello politico e normativo.

Gli utenti potenziali del sistema sono *in primis* i soggetti istituzionali, enti governativi interessati a conoscere l'entità del fenomeno, al fine di predisporre le attività di contrasto orientando le decisioni strategiche e normative; gli organismi preposti al controllo e alla sicurezza, in grado di confrontare i dati forniti dai vari Corpi; le associazioni di categoria industriali e le singole aziende che possono così conoscere il volume ed il valore delle merci contraffatte e sequestrate in una particolare categoria merceologica.¹⁴⁸

Dal 2011, è stata inserita un'analisi reportistica dei dati contenuti nel *database* con *focus* settoriali e territoriali, descrizione delle procedure e delle metodologie impiegate, al fine di promuovere presso le istituzioni pubbliche e private l'uso dei dati presenti in IPERICO. Dal 2012 è stata resa inoltre disponibile la versione *web* al fine di creare statistiche personalizzate utilizzate poi nell'ambito del nostro studio, e ciò ha permesso al progetto di essere selezionato

¹⁴⁶ Cfr il sito <http://falstaff.km.agenziaelledogane.it/falsobook/default.asp>

¹⁴⁷ Cfr. nota n. 10.

¹⁴⁸ Cfr. i valori forniti dalle Tabelle 1.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6 riportate nel Capitolo 1.

e premiato come uno dei dieci migliori contributi nell'ambito della lotta alla contraffazione.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Cfr. Consiglio Nazionale Anticontraffazione, Piano Nazionale Anticontraffazione: *Macro-priorità, migliori pratiche e indicazioni per l'orientamento delle azioni future in materia di lotta alla contraffazione*, p. 111, cit. nota 135.

Capitolo 3: La contraffazione del marchio nella giurisprudenza: analisi di alcuni casi nel settore dell'abbigliamento e degli accessori

In questo capitolo ci si soffermerà su alcuni dei marchi maggiormente impiegati nel settore della moda, quali i marchi di forma, i marchi costituiti da lettere e i marchi patronimici.

Ricordiamo che, secondo l'art. 7 del c.p.i., possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

Oltre all'originaria funzione distintiva, il marchio, specialmente nel settore della moda, diviene espressione di un determinato “*status symbol*” o stile di vita, di appartenenza ad un determinato ceto sociale, nel quale il consumatore si riconosce o si vuole riconoscere.

Con la pubblicità e l'uso in commercio, il marchio smette di essere una semplice espressione verbale o grafica e diviene portatore di un messaggio e di una realtà economica per l'impresa che l'ha ideato, divenendo un “fattore di produzione di reddito e di potenziali utili per l'impresa”¹⁵⁰, in quanto strumento in grado di attivare e rendere stabili i rapporti tra le imprese e i propri clienti.

La forza ed il valore del *brand* discende dagli elementi sui quali si fonda: la diffusione, ovvero il grado di conoscenza cognitiva o fisica da parte dei consumatori, l'affidabilità, costituita dal rispetto delle attese del consumatore in termini di qualità e la differenziazione, che costituisce il momento di congiunzione tra le aspettative del cliente e l'efficace posizionamento del prodotto.¹⁵¹

¹⁵⁰ Cfr. C. Costa, M.C. Baldini, R. Plebani, *Guida Pratica: Marchi, know-how, brevetti e licensing*, Ed. Centro estero delle Camere di commercio lombarde, 2008, p.31, in cui gli Autori si soffermano a specificare la funzione commerciale del marchio alla luce della funzione distintiva, elaborando delle probabili stime alla luce dei flussi di cassa futuri.

¹⁵¹ Cfr. R. Ranalli, *La determinazione del valore economico dei marchi*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2013, pp. 14-15 in cui l'autore analizza gli elementi che contribuiscono a dare valore al marchio.

A definire, inoltre, il valore del marchio e a costituire la c.d. *brand equity* concorrono, inoltre i seguenti fattori: fedeltà del consumatore, notorietà¹⁵², qualità percepita e valori associati alla marca, tali da suscitare associazioni mentali¹⁵³ positive nel consumatore, motivandolo ad acquistare determinati prodotti rispetto a quelli concorrenti.

Il valore del marchio, quindi, superando l'ambito esclusivamente giuridico e procurando all'azienda un valore economico addizionale in termini di flussi di cassa, giustifica gli ingenti investimenti di capitali che le case di moda compiono per mantenere e proteggere questo *intangible asset*.¹⁵⁴

In uno studio dei bilanci consolidati di alcune importanti case di moda¹⁵⁵, si è visto come, rapportando gli *intangible assets* a 100 (valore dato dalla somma delle voci attività materiali e immateriali), questi pesassero per più del 50%.

A questo riguardo, va rilevato che, in ambito contabile¹⁵⁶, le metodologie valutative possono essere ricondotte a due filoni principali, ossia, i metodi basati sui costi e quelli basati sul reddito/profitto. La prima metodologia è basata sul costo storico sostenuto per creare e valorizzare il marchio, oppure sui costi da sostenere per ricrearlo *ex novo*.

¹⁵² Cfr. R. East, M. Wright, M. Vanhuele, *Comportamento del consumatore: Applicazioni per il marketing*, Ed. Apogeo, 2009, pp. 58-60, in cui gli autori riconoscono 4 fasce di notorietà: marca sconosciuta, *brand recognition* (un marchio che se indicato da un ipotetico intervistatore viene riconosciuto dal consumatore intervistato), *brand recall* (un marchio che viene indicato spontaneamente dal consumatore senza alcuna indicazione da parte di un ipotetico intervistatore), *top of mind* (marchio che viene indicato da tutti gli intervistati come il più notorio).

¹⁵³ Cfr. R. East, M. Wright, M. Vanhuele, *Comportamento del consumatore: Applicazioni per il marketing*, op. cit., p. 52, in cui gli autori spiegano come si formano le associazioni mentali, ritenendo che la mente umana è costituita da tanti nodi quanti sono i concetti che questa riesce a sviluppare, in modo diretto tramite esperienza personale o in modo indiretto (passaparola e pubblicità) tenuti insieme da una rete rappresentativa dei legami che s'instaurano.

¹⁵⁴ Cfr. *Apple si conferma: è il marchio che vale di più. Gucci e Prada tra i primi 100 nel mondo*, 21 maggio 2013, leggibile al sito www.repubblica.it/economia/2013, in cui si evidenzia l'importanza economica del *brand* e i risultati raggiunti nel settore moda da Gucci e Prada che rispettivamente hanno un valore del *brand* pari a 12,7 miliardi di dollari e 9,5 miliardi di dollari, con un aumento rispetto al 2012 del 48% e 63%.

¹⁵⁵ Cfr. E. Valdani, *Il valore di mercato degli asset ip nel settore della moda e dei luxury good*, in *Diritto Industriale*, 2013, p.321, in cui l'Autore afferma l'esonenziale importanza assunta dagli *intangible assets* a seguito di uno studio su un campione di 479 aziende, operanti in settori diversi. Nell'ambito del settore moda si è osservato che gli assets intangibili pesano nel 2013 per: 85,4% nel caso Valentino Fashion Group; 65,1% per Max Mara Fashion Group; 61,8% per Prada S.p.a e 52,1% per Tod's .

¹⁵⁶ Cfr. R. Ranalli, *La determinazione del valore economico dei marchi*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2013, pp. 15-29, cit. in nota 151, in cui l'autore analizza le varie tipologie contabili utilizzate per determinare il valore del marchio,

La seconda metodologia, basata sul reddito/profitto, privilegiando gli aspetti economico reddituali, ovvero la capacità del marchio di influire sulla redditività aziendale, si basa sui differenziali ottenibili dal confronto tra le attività che impiegano beni contrassegnati dal marchio oggetto di stima, e attività che impiegano beni equivalenti senza il segno distintivo. Fatte queste premesse, e in particolare dopo aver visto la rilevanza in termini di costi e di ricavi attesi che il marchio assume, a livello contabile, all'interno di un'azienda, appare sempre più chiaro che il valore del marchio è il frutto dell'azione combinata di strategie di marketing, promozionali e comunicazionali, anche avvalendosi di specifici testimonial, così che la notorietà del marchio, con una corretta politica aziendale, contribuisce a determinare la fortuna delle case di moda. Nell'ambito del presente studio, ci si è però concentrati sulla tutela giuridica offerta al marchio, il cui grado di protezione può contribuire a dare l'idea di quanto tali segni siano divenuti l'emblema di tali aziende.

3.1. I marchi di forma

Entrando ora nello specifico, ed andando a considerare i principali casi su cui si è espressa la giurisprudenza in relazione al tema oggetto del presente lavoro, con particolare riferimento al marchio di forma, va rilevato che l'art. 9 del c.p.i. si esprime in negativo, specificando che: “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.

Come è possibile notare, tale norma, ponendo questi limiti alla registrazione, ammette come marchi di forma, quelli la cui funzione distintiva rimane predominante, in modo che il consumatore riconosca il prodotto come appartenente ad una determinata azienda.

Nell'esaminare le varie decisioni, ci si è soffermati su ciascuno dei tre limiti menzionati dalla norma, analizzando, in particolare, la validità o meno di una serie di marchi di forma, aventi ad oggetto, in un caso, due tipi di borse commercializzate dalla famosa casa di moda Hermès e, nell'altro, alcuni particolari tipi di forme quali il motivo a “cuoio intrecciato” usato da Bottega Veneta per realizzare alcuni dei suoi accessori, la lavorazione a “granopaglia” di

Louis Vuitton, il motivo geometrico conosciuto come “cannage” di Christian Dior e il marchio “flora” utilizzato da Gucci, vedendo come questi abbiano avuto esiti diversi.¹⁵⁷

Con riguardo ai marchi della casa di moda Hermés relativi a due modelli di borsa (modello Kelly e modello Birkin), è stato accertato che per entrambi non sussistevano le cause di esclusione previste dall’articolo 9 c.p.i.. In particolare, il Tribunale di Torino¹⁵⁸ ha ritenuto che le forme delle borse Hermés presentavano degli elementi sufficientemente estrinseci dal concetto generale di borsa e che le forme in questione non potevano considerarsi come “forma funzionale e tecnica”, in quanto le borse potevano avere le forme più svariate e fantasiose (e, nel caso di specie, avevano rispettivamente forma trapezoidale e triangolare).

Inoltre, la circostanza che il modello di borsa tutelato come marchio di forma fosse anche dotato di una particolare chiusura, non rientrava nel principio della norma, secondo cui la forma attribuisce valore sostanziale al prodotto, poiché, come rilevato dal Tribunale, innumerevoli possono essere le foggie di chiusura di una borsa e comunque esse costituivano un elemento meramente ornamentale, che “non conferisce al prodotto quel valore sostanziale capace di fornire all’acquirente qualcosa di più rispetto a ciò che acquisisce comprando una

¹⁵⁷ Tali tipi di lavorazione a rilievo sono assimilati ai marchi di forma, purchè in essi prevalga la funzione distintiva e non estetico ornamentale, a tal proposito cfr. I. Calboli, *Affermazioni e contraddizioni nella ricerca di uno “spazio reale” per i marchi di forma*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2000, p.10 e ss., in cui l’Autrice, sostiene che i marchi bidimensionali “sono idonei ad essere registrati come marchi di forma, ove del tutto avulsi delle funzioni di ornamento o di utilità ed ispirati soltanto a criteri di fantasia o di attitudine differenziatrice del prodotto”. Inoltre cfr. G.Sena, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Ed. Giuffrè 2007, pp.80-81, in cui l’Autore precisa che “quando si parla di marchi di forma ci si può riferire sia ad oggetti tridimensionali che a segni bidimensionali, infatti come chiarisce la dottrina, oltre alla forma esterna del prodotto o alla sua confezione possono essere oggetto di una valida registrazione come marchi di forma anche i marchi bidimensionali intrinsecamente connessi al prodotto, come ad esempio i disegni dei tessuti utilizzati da Burberrys, Vuitton, Gucci, Fendi, Prima Classe etc., per realizzare le proprie linee di abbigliamento e accessori”. Non sono invece marchi di forma, quelle forme tridimensionali che costituiscono di per sé segni distintivi del tutto estrinseci ed indipendenti dal prodotto su cui vengono esposti. Inoltre cfr. L. Albertini, *Il caso Burberrys: marchi di forma (anche se bidimensionali) e rapporto tra azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale confusoria*, in *Giustizia Civile*, 1999, pp. 3321 e ss. in cui l’Autore, commentando il marchio della casa di moda afferma come la particolarità della lavorazione “nulla ha a che fare con la comunicazione di innovazioni puramente estetiche” ma fa sì che si instauri nel consumatore un immediato collegamento con la casa di moda.

¹⁵⁸ Cfr. Tribunale di Torino, sez. speciale PI., 17 marzo 2008, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, pp. 289 e ss. con nota di commento di S. Caselli, *Alcune osservazioni sui limiti alla registrabilità dei marchi di forma*.

borsa dotata di una chiusura di particolare connotazione estetica e specialmente riconducibile al noto modello”¹⁵⁹.

Una volta riconosciuta la registrabilità e validità di tali marchi, va comunque rilevato che la nota casa di moda è stata coinvolta in più di un caso di imitazione.

A questo riguardo, la Corte d’Appello di Milano¹⁶⁰, nel pronunciarsi in merito all’imitazione servile di tali prodotti, ha riconosciuto la distintività delle borse in questione, avendone riscontrato una particolare individualità, anche considerando la notorietà del marchio, ed il fatto che la *maison* produceva borse per lo più indossate da donne famose e che, per le loro caratteristiche, erano destinate a un pubblico di alto livello. La difesa della casa di moda, a questo riguardo, sosteneva che la celebrità conseguita era legata ad alcune particolari creazioni “che superando la logica del settore moda, si sono imposte come oggetti dal fascino intramontabile e hanno riscosso un successo che va ben oltre quello di una stagione, divenendo dei veri e propri classici, assurgendo a ruolo di prodotti simbolo della *maison* francese e della sua storia”.

A nulla è valso il tentativo di difesa della controparte, la quale sosteneva che:

- esistevano da tempo sul mercato borse assolutamente identiche o simili a quelle della casa francese, con l’effetto che la forma delle borse più celebri, non sarebbe più distintiva in quanto le stesse borse, identiche o molto simili, sono immesse sul mercato da un numero imprecisato di imprenditori. Pertanto il consumatore, vedendo lo stesso prodotto o prodotti simili in negozi diversi, non può in alcun modo pensare che questo provenga da un’unica fonte produttiva,
- riguardo alla confondibilità, essa è esclusa sulla base della diversità dei canali distributivi e dei prezzi, e sull’apposizione esterna di un cartellino e interna su una placchetta metallica del marchio dell’appellante, evidenziando la volontà dell’azienda italiana di non confondersi in alcun modo con la celebre *maison* parigina.

Tali motivi non sono stati accolti, poiché la Corte ha ritenuto che la presenza sul mercato di altri prodotti che riprendevano le caratteristiche estetiche dei modelli di borse in questione,

¹⁵⁹ Cfr. S. Caselli, *Alcune osservazioni sui limiti alla registrabilità dei marchi di forma*, cit. nota 158, in cui l’Autrice si sofferma sulla particolare chiusura della borsa della casa di moda Hermès.

¹⁶⁰ Cfr. Corte d’Appello di Milano, 17 settembre 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, pp. 493-525. Controversia tra Sirena S.r.l e Hermès International Société en Commandite par Actions, Hermès Italia S.p.s. e Hermès Sellier.

non consentiva di affermare che fosse sopraggiunta la perdita della capacità distintiva, posto che “i medesimi comunque continuano ad essere ancora oggi individuati attraverso le denominazioni ad essi attribuite dall’originario produttore ed a questo sono direttamente collegate”. Nel caso in esame, è stato poi considerato anche il diverso prezzo dei prodotti oggetto della controversia. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che “il giudizio di confondibilità dei prodotti muniti di capacità distintiva non può essere fondato sulla base della differenza di costo tra il prodotto originale individualizzante e quello che lo riproduce senza rilevanti variazioni, imitandolo servilmente (...). Quando si tratta di prodotti dello stesso genere, come nel caso in esame, il rischio di confondibilità per effetto della contraffazione del prodotto, munito di caratteristiche individualizzanti, ad opera di un’impresa concorrente sussiste indipendentemente dalla differenziazione dei costi per il consumatore ed anzi, proprio il minor costo del prodotto illecitamente contraffattivo, può rappresentare lo strumento attraverso il quale l’obiettivo pratico perseguito viene raggiunto per l’effetto dell’indebito agganciamento al prodotto famoso”. Tali differenze non eliminano il rischio che il consumatore meno avveduto sia indotto a ritenere che la stessa impresa produca a prezzi differenti prodotti di diversa qualità.

Per quanto riguarda i canali distributivi e i diversi prezzi, nel caso in esame, la Corte ha rilevato che, il consumatore può preferire un prodotto che costituisce un’imitazione di un modello celebre, immesso in commercio da un’impresa concorrente, ad un prezzo più economico, ma che rispetta comunque determinati standard qualitativi.

Agli occhi degli osservatori non professionali, tali borse potevano, quindi, essere scambiate con quelle autentiche, generando un danno per sviamento della clientela all’azienda francese. Infine, per quanto riguarda l’apposizione del marchio del contraffattore, si è ritenuto che questo non escludesse l’illecito concorrenziale, poiché tale marchio rappresentava un segno di valenza non univoca e poteva essere considerato al più come l’indicazione di un modello o di una certa serie di prodotti privi di carattere distintivo.

Due anni dopo, il Tribunale di Torino¹⁶¹ si è espresso in merito all'accertamento della contraffazione del modello di borsa Kelly, registrato dalla nota casa di moda francese come marchio di forma.

In questo caso la convenuta deduceva la nullità del marchio ritenendo che la forma della borsa fosse imposta dalla natura stessa del prodotto e finalizzata al raggiungimento di un particolare risultato tecnico. Inoltre, sosteneva che la particolare chiusura conferiva al prodotto un valore sostanziale.

Il Tribunale, in relazione all'art. 9 c.p.i., ha escluso, con riguardo alla chiusura utilizzata, che questa potesse essere funzionale o attribuisse un valore sostanziale al prodotto ritenendo che “in materia di borse, non può ritenersi che il valore attrattivo del prodotto sia dovuto esclusivamente alla chiusura o alla sua forma. Generalmente infatti, quando il consumatore compra una borsa, tiene presente una serie di elementi che si intersecano tra di loro e che vanno dalla forma, al colore, al materiale, alle dimensioni, alle rifiniture e ad altri dettagli, ma è difficile ipotizzare che si determini l'acquisto sulla base di uno solo di essi”.

Il Tribunale anche in questo caso ha accertato la validità del modello di borsa come marchio. Con riguardo alla contraffazione, il Tribunale ha ritenuto che la borsa di parte convenuta riprendeva “tutte le caratteristiche salienti dei modelli attorei, dalla peculiare posizione trasversale dei manici all'impugnatura dei manici stessi che consente di trasformare la forma della borsa da rettangolare a triangolare”. Nello specifico, è stato ritenuto che gli elementi di differenziazione che la convenuta aveva introdotto nella propria borsa erano del tutto secondari rispetto alla struttura della borsa stessa. Per tali ragioni, è stata inibita ogni ulteriore produzione, commercializzazione e pubblicizzazione della borsa della convenuta.

Con riguardo ad altri tipi di forme, va, in primo luogo, considerato che il Tribunale di Torino¹⁶² non ha ritenuto tutelabile come marchio di forma il marchio “cuoio intrecciato” di Bottega Veneta, in quanto, contrastante con il principio di estraneità del marchio al prodotto, secondo il quale il marchio deve consistere in un'entità percettibile connessa al prodotto e capace di differenziarlo, ma dallo stesso separabile, senza che venga alterata la natura del

¹⁶¹ Cfr. Tribunale di Torino 11 giugno 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2010, pp. 663- 676. Controversia tra Hermés International S.c.p.a. e Hermés Sellier S.A. contro Laurence s.r.l.

¹⁶² Cfr. Tribunale di Torino, sez. speciale PI 14 novembre 2008, controversia tra C. F.lli di F. e S. & c. S.a.s. contro Bottega Veneta International S.a.r.l., in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, pp. 302 ss.

prodotto¹⁶³ (per il II Tribunale, infatti, poiché, nel caso in esame, la rappresentazione grafica del marchio, consisteva nella fotografia di una pezza di pellame intrecciato, immaginando di rimuovere il marchio dal prodotto “cuoio intrecciato”, veniva rimosso anche il prodotto stesso) ed in quanto “forma imposta dalla natura stessa del prodotto”.

Secondo il Tribunale, inoltre, il marchio di Bottega Veneta collideva con un altro limite imposto dall’art. 9 ovvero quello relativo alla “forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico”, essendo il cuoio intrecciato una particolare tipologia di lavorazione, che permetteva di conseguire vantaggi funzionali ed economici, in quanto consentiva di recuperare anche gli scarti della lavorazione della materia prima e soprattutto conferiva al prodotto maggiore resistenza e flessibilità.

Esito analogo, anche se per motivi diversi, ha avuto la controversia che ha riguardato la casa di moda Louis Vuitton, chiamata in giudizio in quanto titolare di sette registrazioni per marchi internazionali estesi all’Italia, per la classe 18, in particolare per oggetti in pelle.¹⁶⁴

Tali marchi avevano ad oggetto “non un segno, ma la materia prima, in Italia conosciuta come lavorazione a granopaglia, ovvero *texture* di pellame a linee irregolari disposte a spighe”.

Dopo vari gradi di giudizio, Louis Vuitton è ricorso in Cassazione, chiedendo che fosse accertata l’idoneità dei propri segni a essere registrati come marchi di forma.

Deve essere precisato che nel giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello aveva rigettato le richieste avanzate dalla casa di moda, in quanto tali segni erano costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto: il segno registrato dalla società ricorrente coincideva con la forma del pellame lavorato a granopaglia, e quest’ultima derivava “da una lavorazione del pellame attuata dalle concerie in epoca ben anteriore alla registrazione dei marchi Vuitton (...), per cui i marchi registrati dalla Vuitton rappresentavano un tentativo di appropriarsi in via esclusiva di una forma connaturata al prodotto, da tempo patrimonio generale e comune dell’artigianato e dell’industria conciaria”.

¹⁶³ Cfr. L. Pellicciari, *Questioni in tema di marchi di forma, forma necessitata, secondary meaning*, in *Giurisprudenza Italiana*, 10/2011, commento alla sentenza del Tribunale di Torino, 11 giugno 2010, in cui l’Autore riporta le maggiori interpretazioni di dottrina e di giurisprudenza sui limiti imposti dall’art. 9 c.p.i.

¹⁶⁴ Cfr. Corte di Cassazione, 18 marzo 2008, n.7254, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, pp. 129-145.

In tale caso, la Corte di Cassazione ha confermato quanto affermato dalla Corte d'Appello, poichè ha ritenuto suscettibile di registrazione come marchio solo quella forma inusuale, arbitraria o di fantasia rispetto a quella tipica per i prodotti della medesima tipologia. In altri termini, la Corte di Cassazione ha inteso per forma inusuale del prodotto che permette la registrazione come marchio, quella forma a cui sono estranei sia compiti estetici che funzionali o comunque di utilità particolare, e ciò allo scopo di evitare che attraverso la registrazione del marchio per un tipo di lavorazione standardizzata di una data materia, si crei di conseguenza un monopolio con incidenza negativa sulla concorrenza e sullo sviluppo dell'economia, effetto che poteva realizzarsi nel caso di specie, essendo il cuoio a granopaglia una forma di lavorazione standardizzata, in atto da decenni. Per tali motivi, la Corte di Cassazione, ha ritenuto che, non potesse essere suscettibile di registrazione come marchio il segno costituito dalla forma del cuoio lavorato a granopaglia.

A differenza dei precedenti casi relativi ai marchi costituiti da un "motivo a cuoio intrecciato" e da una "lavorazione a granopaglia", il Tribunale di Milano¹⁶⁵, nella controversia riguardante un motivo geometrico costituito dalla trama ottenuta dall'intreccio di canne, noto come *cannage*, ha ritenuto invece di non accogliere la tesi che negava validità al marchio, per il fatto che la trama così detta *cannage* era tale da rendere il prodotto più gradevole.

Esso, nel caso di specie, ha affermato che la funzione ornamentale del tessuto passava in secondo piano rispetto alla funzione distintiva, in quanto ha riconosciuto che, con il passare del tempo, il tessuto era divenuto l'emblema delle pregiate creazioni della *maison*, facendo sì che sul mercato i consumatori associassero immediatamente tale disegno alla casa di moda. Infatti, ha sostenuto che: "la gradevolezza dell'aspetto di un marchio di forma, qualora in esso prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa, non è tale da conferire ad esso un mero valore ornamentale che attribuisca valore sostanziale al prodotto ai sensi dell'art. 9 c.p.i."

Nel caso di specie, la registrazione del marchio, a differenza delle precedenti situazioni, è stata accordata sulla base dell'utilizzo nel tempo, sugli ingenti investimenti pubblicitari, sulla costante utilizzazione per un ampio ventaglio di esemplari merceologici, dalle borse ai

¹⁶⁵ Cfr. Tribunale di Milano 12 marzo 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, pp. 828-833, controversia tra Christian Dior Couture contro Guess Italia S.r.l. e c. l'Innominato S.p.a.; Tribunale di Milano 24 aprile 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto industriale*, 2009, pp. 896-907, controversia tra Guess Italia S.r.l e l'Innominato S.p.a. contro Christian Dior Couture.

foulards, dalle scarpe ai vestiti, che ha portato tale motivo ad assumere capacità distintiva caratterizzante la nota casa di moda, facendo sì che “la forma, pur diventando parte integrante del prodotto e attribuendogli un valore sostanziale, resti comunque intatta e scindibile dall’oggetto mantenendo il valore simbolico di richiamo della famosa casa di moda”. In tale caso, a seguito dell’importanza raggiunta dal marchio, è stata accertata la contraffazione, in quanto si è ritenuto che le modifiche apportate fossero irrilevanti e non sufficienti a far distinguere agli occhi dei consumatori i diversi prodotti, facendo persistere il rischio di confusione per associazione fra i segni.

Diverso trattamento ha invece ricevuto il marchio “flora”, costituito da motivi floreali di diversi colori raffiguranti i fiori di tutte le stagioni, utilizzato da Gucci per i tessuti di alcuni abiti, che, nella controversia con la società americana Guess, è stato dichiarato nullo dal Tribunale di Milano¹⁶⁶ poiché contrario ai limiti posti dall’articolo 9 c.p.i.

Il Tribunale, non ha riconosciuto nel tema “flora” gli elementi necessari per poterlo qualificare come valido marchio.

Di tale marchio, registrato in Italia nel maggio del 2005, Gucci lamentava la contraffazione da parte della società americana, che però sosteneva di non aver mai commercializzato né in Italia né in altri Paesi europei alcun prodotto che riproduceva il marchio in questione e chiedeva che il marchio di Gucci fosse dichiarato nullo poiché conferiva valore sostanziale al prodotto.

Secondo la difesa della società americana, il marchio in questione aveva un’esclusiva valenza estetica, in quanto riproduceva un disegno famoso negli anni sessanta e non si distingueva dalla miriade di tessuti floreali utilizzati da terzi nel settore.

Il Tribunale, in proposito, ha precisato che: “la tutela prevista per il marchio si ritiene concedibile solo a quelle forme che detengano una valenza funzionale o estetica, quando queste ultime non raggiungano un grado tale da doversi ritenere configurati quei particolari caratteri di ornamento o di utilità, alla cui tutela il legislatore ha predisposto la disciplina dei modelli industriali, di utilità o di ornamento”.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Cfr. Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n.6095, in *Foro it.*, 2013, I, 2997. Controversia tra Guccio Gucci S.p.a contro Guess? Inc. e Guess Italia.

¹⁶⁷ Cfr. Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095, in *Foro it.*, 2013, I, 2997., con nota di commento di G. Casaburi, in cui l’Autore per specialità dell’ornamento intende la capacità del medesimo, di costituire la ragione alla base della domanda, da parte dei

Per tale motivo, ha ritenuto che “ il marchio in esame, rappresentato da un tessuto a modello floreale, particolarmente ricercato ed esteticamente gradevole, non possa essere considerato valido come marchio, perchè nel medesimo è possibile cogliere l’elemento estetico come preponderante, se non addirittura esclusivo e comunque tale da determinare la scelta del consumatore, non in quanto indice di una certa provenienza ma proprio per la sua funzione ornamentale”.

3.2. I marchi costituiti da lettere

Per quanto riguarda la seconda tipologia oggetto d’indagine, ovvero quella relativa all’uso delle lettere dell’alfabeto come marchi, è opportuno ricordare che il problema in particolare rilevato dalla giurisprudenza, riguarda l’inidoneità delle lettere a costituire oggetto di un valido marchio ad eccezione dei casi in cui queste presentino particolari caratteristiche grafiche idonee ad attribuire un minimo grado di originalità.¹⁶⁸

Tale principio trova fondamento sulla base dell’argomento che le lettere dell’alfabeto essendo di uso generale, non possono essere utilizzate in via esclusiva come marchi, al più possono essere considerate marchi deboli¹⁶⁹, e, in quanto tali, tutelati solo nei limiti della loro caratterizzazione grafica.

consumatori, del prodotto che lo possiede, rispetto a tutti gli altri reperibili sul mercato; ciò quando la forma è tale da privilegiare, a parità di altre condizioni come qualità o prezzo, i prodotti che se ne avvalgono rispetto alla concorrenza.

¹⁶⁸ Cfr. A. Vanzetti, *Marchi di numeri e di lettere dell’alfabeto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, p. 640 ss., in cui l’Autore ricostruisce le posizioni espresse dalla giurisprudenza e dalla dottrina sulla registrabilità o meno delle lettere come marchi.

¹⁶⁹ Cfr. A. Vanzetti, *Marchi di numeri e di lettere dell’alfabeto*, cit. in nota 168, in cui l’Autore a sostegno della debolezza dei marchi di lettera richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 7 maggio 1983, n. 3109, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1983, pp.92 e ss. relativa alla controversia Ferragamo- Fendi in cui viene affermato che “ il valore individuante della lettera dell’alfabeto... è nullo in quanto tale, ed assume rilievo nella misura in cui la lettera, per la rappresentazione grafica originale assunta, acquista carattere distintivo”. Inoltre cfr. G. Guglielmetti, *Parole, figure o segni di uso generale in funzione di marchi di impresa*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1961, pp. 92 e ss. in cui l’autore afferma che “ si tratta naturalmente di marchi deboli, dato il loro scarso carattere fantastico, sicchè anche minime differenziazioni potranno dirsi sufficienti ad impedire la contraffazione”. La giurisprudenza italiana è solita distinguere i marchi in deboli e forti. Con i primi intende quei segni costituiti da figure generiche o da lettere e parole che rientrano nell’uso comune, con debole capacità distintiva in quanto hanno inerenza concettuale al prodotto/servizio che contraddistinguono. I secondi sono invece quelli dotati di forte capacità distintiva, come ad esempio le parole o i termini che non hanno alcuna attinenza con il prodotto (un esempio nel settore abbigliamento è il nome patronimico Diesel). La distinzione effettuata, incide

Va, comunque, rilevato che, a seguito del D. lgs del 1992, è stata introdotta nell'ordinamento italiano la possibilità di registrare come marchio anche le lettere dell'alfabeto, oggi menzionate nell'art. 7 c.p.i., in quanto spesso, attraverso l'uso e la pubblicità, hanno acquistato forza distintiva, così da poter essere monopolizzate nei limiti del loro *secondary meaning*¹⁷⁰ qualora, in seguito all'uso costante, il consumatore arrivi ad associarli a un determinato prodotto.¹⁷¹

Per quanto attiene il settore della moda, si ricorda la sentenza della Suprema Corte¹⁷², che si è pronunciata sulla registrabilità del marchio costituito dalla lettera dell'alfabeto greco “Ω”, usato dalla società Ferragamo per contraddistinguere la forma dell'anello di chiusura di una borsa.

sull'intensità della tutela ad essi accordata: per i marchi deboli, la protezione non si estende a tutto il segno, ma solo alle parti dotate di originalità, e per tali segni, lievi modifiche escludono il rischio di confondibilità. Al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo. Cfr. Tribunale di Torino, 9-05-2007, in *Foro it.*, 2007, I, 3550, controversia tra la società Gianfranco Ferré contro Società Universal Trading Company, in cui il Tribunale, ritenendo che il marchio Ferré, in quanto privo di collegamento con il settore merceologico a cui era riferito (nel caso di specie abbigliamento), fosse un marchio forte e che pertanto fossero illegittime tutte le versioni anche rilevanti e originali che però lasciavano sussistere l'identità sostanziale del cuore del marchio, ha ritenuto che il marchio “Feire” della convenuta, pur se graficamente e foneticamente in parte diverso, poteva indurre i consumatori ad istituire un collegamento tra le due aziende. Per quanto riguarda la capacità distintiva, essa è menzionata in negativo nell'art. 13 c.p.i., che esclude dalla registrazione come marchio, i segni che: “consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente e negli usi costanti del commercio, e 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”.

¹⁷⁰ Cfr. Art. 13 comma 2 del c.p.i. secondo cui “possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa, i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto abbiano acquistato carattere distintivo”. Tale fenomeno ha origini anglosassoni ed è volto a dare importanza all'uso che viene fatto del segno nel tempo, e si verifica quando una parola, una forma o altri tipo di marchio, originariamente privo di capacità distintiva, acquisti nel tempo un secondo significato agli occhi dei consumatori e sia in tal modo in grado di identificare la provenienza dei prodotti da una determinata impresa.

¹⁷¹ Cfr. A. Saraceno, *Brevi note in tema di marchi alfabetici*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, pp. 200-206, in cui l'Autrice riconosce la tutela ai marchi di lettera, e a quei segni che solo nel tempo hanno acquisito capacità distintiva a seguito del loro utilizzo.

¹⁷² Cfr. Corte di Cassazione 25 giugno 2007, n. 14684, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, pp. 39-60.

In particolare, la società Ferragamo, aveva sostenuto che la Corte d'Appello di Firenze, nel negare la registrazione della lettera come marchio, fosse incorsa in violazione dell'art. 16 l.m. (oggi art. 7 c.p.i.) e, soprattutto, non avesse considerato che la lettera Omega apparteneva a un alfabeto diverso da quello italiano e che, quindi, in sé considerata, non avesse valenza espressiva. Il motivo di ricorso è stato accolto dalla Cassazione, la quale ha ritenuto che la Corte d'Appello era incorsa in una sovrapposizione di piani che l'aveva portata a confondere tra le lettere dell'alfabeto, in sé e per sé considerate come segni normalmente destinati – da soli o in combinazione con altre lettere – ad una funzione comunicativa quali strumenti di linguaggio, e le lettere dell'alfabeto utilizzate come segni identificativi di prodotti o attività e cioè per una funzione che non era quella loro propria, e che proprio per questo poteva assumere efficacia distintiva, senza precludere agli altri l'utilizzo della stessa lettera come strumento di linguaggio.¹⁷³

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che la validità di un marchio costituito da una lettera dell'alfabeto, deve essere affermata (o negata) in ragione della capacità distintiva di cui il segno sia dotato, nel senso di essere idoneo ad istituire, agli occhi del pubblico, un collegamento con la fonte produttiva.

Riconosciuta la validità della registrazione, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'avvenuta contraffazione, che nel precedente grado di giudizio era stata esclusa.

L'aver affermato che la lettera Omega non fosse distintiva, aveva infatti portato la Corte d'Appello di Firenze a ritenere che l'utilizzo da parte della società convenuta di un semplice anello con la funzione di chiusura della borsa che, per il modo in cui veniva inserito, aveva una forma ad omega, non costituiva contraffazione del marchio dell'attrice costituito dalla lettera.

Tale conclusione non è stata condivisa dalla Cassazione, la quale, sostenuta la particolare rappresentazione grafica della lettera che la rendeva idonea ad essere registrata come marchio, ha ritenuto che la forma ad anello utilizzata dalla convenuta, altro non era se non una mera riproduzione dell'Omega e a nulla valeva il fatto che quest'ultima apponesse il proprio cognome sui prodotti, né è stato attribuito rilievo all'eccezione che i prodotti di Ferragamo erano rivolti ad una clientela di *élite* per la loro qualità e per i prezzi più elevati.

¹⁷³ Cfr. M. Barbuto, *La debolezza del carattere distintivo mette a rischio il carattere di difesa*, in *Guida al Diritto*, 2007, p. 30, in cui l'Autore commenta le diverse posizioni sulla tutela dei marchi di lettera soffermandosi sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 14684 del 2007, cit. in nota 172.

Successivamente, Ferragamo ha dovuto nuovamente fronteggiare un caso di contraffazione inerente l'utilizzo del marchio rappresentato dalla lettera Omega.¹⁷⁴

Il Tribunale di Milano, adducendo le stesse motivazioni della Corte di Cassazione nella sentenza sopra menzionata, ha riconosciuto che la particolare caratterizzazione grafica della lettera e l'uso protratto nel tempo da parte di Ferragamo avevano sicuramente conferito al segno una notevole capacità distintiva e che conseguentemente le minime differenziazioni adottate dalla società convenuta, non risultavano di tale entità, così da evitare un effetto confusorio.

Anche la nota casa di moda Chanel si è trovata coinvolta in numerose controversie in merito al marchio costituito da due lettere "C" contrapposte, impiegate per contraddistinguere i prodotti relativi alle categorie abbigliamento e accessori.

Anche in tale caso, richiamando quanto rilevato dalla giurisprudenza in precedenti decisioni¹⁷⁵ sull'idoneità della lettera a costituire un valido marchio, il Tribunale di Milano¹⁷⁶, nel giudicare la controversia vertente sulla fabbricazione di bottoni che riproducevano la doppia "C" contrapposta, segno già utilizzato dalla società francese, ha ritenuto che, costituiva "contraffazione dell'altrui marchio celebre (nella specie il monogramma costituito dalle due C incrociate di Chanel) l'adozione dello stesso in funzione ostensiva, valendo a segnalare la provenienza del prodotto non solo al momento dell'offerta in vendita, ma anche in un momento successivo, allor quando l'oggetto recante il marchio (nella specie si trattava

¹⁷⁴ Cfr. Tribunale di Milano, 16 luglio 2011, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto industriale*, 2011, pp. 1230-1241.

¹⁷⁵ Cfr. Tribunale di Firenze, 3 novembre 1993, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto industriale*, 1994, p.476 in cui si è affermato che: " il marchio Chanel formato da due lettere "C" contrapposte è segno distintivo tutelabile perché la sua fisionomia grafica è tale da superare il semplice uso delle lettere dell'alfabeto e acquista una valenza che prescinde dal significato letterale, mentre la notorietà del marchio, anche fuori del più ristretto ambito dell'alta moda non ne determina affatto l'affievolimento". Cfr. inoltre Tribunale di Torino, 19-05-1995, in *Diritto Industriale*, 1996, p. 368, secondo cui: "una lettera dell'alfabeto, per poter validamente fungere da marchio, deve aver subito un'elaborazione (vuoi mediante abbinamenti ad altri segni, vuoi mediante una particolare configurazione grafica) tale da conseguire per questa via efficacia emblematica" per tale motivo il Tribunale ha ritenuto che il marchio Chanel, costituito dal segno della doppia C fosse valido.

¹⁷⁶ Cfr. Tribunale di Milano, 8 febbraio 2007, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2007, pp. 635-639, controversia in cui Chanel S.a.s chiede che venga accertata la contraffazione di bottoni recanti la doppia "C" contrapposta da parte della società Bottonificio Silga S.n.c.

di bottoni) veniva adoperato dal consumatore con evidenziazione e mostra del segno come qualità, pregio o lusso”¹⁷⁷.

È stato sostenuto, inoltre, che, il segno adoperato dalla convenuta, pur nelle varianti rappresentate dalla diversa curvatura della “C” e la minore, maggiore o nulla sovrapposizione delle due lettere, non serviva a conferire una significativa distinzione, in quanto, lo stesso evocava indubbiamente il famoso marchio della Chanel che, proprio per la sua vasta notorietà, tendeva a sovrapporsi, all’occhio del consumatore, al segno ad imitazione. Tali assunti erano basati non solo sulla particolare caratterizzazione grafica del monogramma, ma anche sul c.d. *secondary meaning*, derivante dall’uso protratto nel tempo e dall’ampia notorietà raggiunta, che aveva permesso ai consumatori di associare i prodotti contrassegnati con tali segni, alla casa di moda francese.

Un altro celebre monogramma, costituito dalle lettere “L” e “V” utilizzate dalla casa di moda Louis Vuitton per gli articoli di pelletteria e accessori, è stato oggetto di controversie vertenti sia sulla validità delle lettere ad essere registrate come marchi, sia sulla contraffazione avvenuta nel settore gioielleria, classe merceologicamente diversa da quella in cui la società francese era solita operare.

Il Tribunale di Torino¹⁷⁸, esprimendosi sull’idoneità delle lettere a costituire un valido marchio, ha affermato che è opportuno distinguere tra quelle impiegate con funzione comunicazionale, quali strumenti di linguaggio, e quelle utilizzate con funzione distintiva, come segni identificativi di prodotto. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le lettere “L” e “V”, per la loro particolare caratterizzazione grafica, non potevano essere di per sé considerate di uso comune, ma nel giudizio doveva essere considerato l’uso che ne era stato fatto nel commercio come segno distintivo.

Per quanto riguardava, quindi, la capacità distintiva dei marchi alfabetici, il Tribunale ha ritenuto che bisognava prendere in considerazione sia le qualità intrinseche del marchio, riguardo all’attinenza concettuale con il prodotto, alla novità, alla liceità e alla rappresentazione grafica, sia quelle estrinseche riguardanti la quota di mercato che era riuscita

¹⁷⁷ Massima di specie relativa ad una sorta di *post sale confusion*, determinata dall’applicazione sui vestiti, da parte degli acquirenti, dei bottoni recanti il marchio che si assume contraffattorio.

¹⁷⁸ Cfr. Tribunale di Torino, 26 novembre 2007, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, pp. 589-609, tra il Mondo S.r.l. contro Louis Vuitton Malletier S.p.A., relativa alla validità delle lettere a essere registrate come marchi e alla tutela del monogramma “LV” nel settore merceologico dei gioielli.

a detenere, l'intensità, l'estensione geografica, la durata dell'uso, l'entità degli investimenti promozionali e la percentuale degli ambienti interessati che identificavano il prodotto come proveniente da un'impresa determinata.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'ipotesi di contraffazione Louis Vuitton ha asserito che, nello specifico, le lettere "L" e "V", corrispondenti alle iniziali del fondatore della *maison*, appunto Louis Vuitton, non presentando nessuna attinenza concettuale con alcun genere di prodotto, e per l'uso che ne era stato fatto, dovevano godere della più ampia tutela riconosciuta ai marchi celebri.

A supporto di ciò, ha prodotto quanto affermato sui più importanti siti e dizionari *online*, i quali confermavano come tali iniziali fossero diventate icone e simbolo della società francese, la quale aveva accuratamente coltivato la sua celebrità avvalendosi di famose modelle e attrici nelle sue campagne di marketing.

Di contro, la difesa della controparte, pur riconoscendo una certa notorietà al marchio di Louis Vuitton, riteneva che il proprio marchio, costituito dalle lettere iniziali intrecciate della frase "I Love You", non costituiva contraffazione, in quanto, il monogramma della società francese, costituito dalle lettere "L" e "V" intrecciate, era conosciuto esclusivamente per i prodotti di pelletteria e accessori moda, ed era quindi pressoché sconosciuto per i gioielli, così da non creare nel pubblico un pericolo di confusione.

Il Tribunale, nell'accertare la contraffazione, ha basato l'analisi dei marchi sulla loro connotazione grafica, ritenendo che per entrambi, l'intreccio tra le lettere dava vita ad un segno che ricordava una Y e che fungeva da "elemento ottico dominante".

Il Tribunale, oltre ad affermare che il segno confliggente con quello di Louis Vuitton avrebbe dovuto differenziarsi di più da quello della società francese, ha ritenuto che esso richiamasse nel suo segno proprio l'aspetto caratterizzante il marchio altrui, accertandone la contraffazione.

A differenza dei precedenti casi, il Tribunale di Milano¹⁷⁹, nella controversia tra Gucci e Guess, ha invece ritenuto che due dei segni della società italiana, costituiti rispettivamente da una "G" contornata da otto pallini disposti a raggiera e dalla stessa riprodotta in maniera

¹⁷⁹ Cfr. Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095, cit. in nota 166.

modulare, in quanto privi di qualsiasi caratterizzazione grafica che conferisse capacità distintiva, dovevano essere invalidati.

Per tali marchi, inoltre, la società Gucci lamentava la contraffazione da parte della società americana, ritenendo che questa avesse prodotto, pubblicizzato e commercializzato in Italia numerosi accessori e capi di abbigliamento, contenente la “G” in varie configurazioni.

Con riferimento ai due segni, la difesa della società americana riteneva che dovevano essere dichiarati nulli per carenza di capacità distintiva e che, comunque, l’uso della lettera era largamente diffuso nel campo della moda. A ciò aggiungeva che la società italiana, non avendo dato prova dell’effettivo utilizzo dopo il deposito della domanda, né prova della sua notorietà o secondarizzazione, non poteva chiederne l’uso esclusivo e accusare Guess di contraffazione. Inoltre, specificava che, gli ulteriori elementi grafici (una corona d’alloro con nastro e denominazione Guess), che accompagnavano la lettera “G” utilizzata dalla società Guess erano idonei a differenziare i segni da quelli utilizzati da Gucci.

Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo che il cuore ideologico dei due marchi italiani fosse la lettera “G”, ha affermato che questa era una semplice lettera “non connotata da particolare grafismo, né da intrecci o elementi decorativi” e che la presenza dei pallini disposti intorno, “appariva un elemento banale, scarsamente significativo a caratterizzare da solo il marchio”.

Inoltre, ha escluso l’acquisizione della valenza distintiva grazie all’uso fattone sul mercato, poiché tale uso, non era stato dimostrato in giudizio in termini di intensità e frequenza, tali da indurre il pubblico ad identificare nell’uso di un simile segno, in modo univoco, la provenienza dalla società Gucci. Tali considerazioni valevano sia per la “G” da sola sia per la sua ripetizione seriale, “non bastando la semplice ripetizione di una componente, di per sé priva di caratterizzazione, ad integrare simile elemento”.

Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato le domande proposte da Gucci nei confronti di Guess e ha accolto parzialmente le domande riconvenzionali di Guess dichiarando nulli i suddetti due marchi italiani.

Al contrario, nell’ambito della stessa controversia, i marchi costituiti dalla semplice lettera G in corsivo, da sola nonché da due G contrapposte, utilizzati dalla società italiana, sono stati ritenuti validi.¹⁸⁰ In questo caso, il Tribunale ha ritenuto che l’oggetto dei marchi in

¹⁸⁰ Cfr. Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095, punto 6.2. della sentenza, cit. in nota 166.

questione, non era rappresentato dalla lettera in sé, bensì dalla particolare grafia indicata nelle domande di registrazione.

Tuttavia, la difesa della convenuta ha prodotto una serie di documenti volti a dimostrare che altre case di moda usavano segni contenenti la lettera G da sola o accoppiata e che, per tali motivi, i marchi in questione sarebbero dovuti essere dichiarati nulli per assenza di capacità distintiva. Il Tribunale ha ritenuto, però, che la distintività del segno di Gucci si poteva trarre dall'ampia diffusione sul mercato, protratta nel tempo e geograficamente vastissima, facendo sì che fra il pubblico dei consumatori si ponesse un'immediata associazione tra la G in corsivo, ed il famoso *brand* Gucci (scritto con lo stesso carattere e con la stessa lettera iniziale).

Inoltre, dal raffronto grafico dei marchi delle due società, il Tribunale ha rilevato la completa differenza delle rappresentazioni sia per grafia e curvatura delle linee, sia per l'aggiunta da parte di Guess di altri elementi, nonché dalla presenza, nella parte inferiore della lettera, dell'intera denominazione dell'azienda, arrivando così ad escludere la contraffazione lamentata da Gucci.

3.3. I marchi patronimici

Ultima tipologia di marchi esaminata, riguarda i marchi patronimici, costituiti dai nomi propri di persona, che, non avendo alcun riferimento funzionale o descrittivo rispetto ai prodotti da contrassegnare, sono ritenuti marchi forti e godono di una tutela più ampia.

L'uso in commercio del nome patronimico non può avvenire in funzione di marchio cioè con funzione distintiva, ma solo descrittiva.

La nota società Valentino, di Valentino Garavani, si è trovata coinvolta in una controversia vertente l'utilizzo da parte di terzi, del proprio patronimico per la medesima categoria merceologica (classe 25: articoli di abbigliamento).¹⁸¹ La Cassazione, ha confermato le decisioni della Corte d'Appello di Milano, la quale, nel precedente grado di giudizio aveva dichiarato che la società che utilizzava il patronimico "Valentino" per il settore

¹⁸¹ Cfr. Corte di Cassazione, 10 ottobre 2008, n. 24909, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, pp. 30-45, controversia tra Florence Fashion Jersey Ltd. contro Valentino S.p.a in merito all'utilizzo del patronimico "Valentino".

dell'abbigliamento, aveva violato il diritto esclusivo d'uso del marchio da parte della società italiana, accertandone la contraffazione.

Il giudizio era basato sul riconoscimento alla società italiana di elevato prestigio e consolidata fama sorta grazie all'attività e al successo conseguito, a partire dagli anni sessanta, dal celebre stilista Valentino Garavani nel campo della moda e nei settori dell'abbigliamento e degli accessori, che, fin dall'inizio della propria attività, aveva provveduto a depositare la domanda di registrazione del marchio "Valentino" per contraddistinguere e pubblicizzare i propri prodotti, a nulla rilevando che, nel caso in questione, il segno ritenuto in conflitto comprendesse anche il nome Giovanni, (nome del titolare della società).

Secondo la Corte d'Appello, infatti, nonostante la presenza del nome, il confronto tra i due segni poteva generare un rischio di confusione, sussistendo entrambi gli elementi dell'identità o somiglianza del segno e dell'identità o affinità dei prodotti. Ad avviso della Corte, infatti, la confondibilità scaturiva dalla celebrità del marchio "Valentino" e dalla sua rinomanza, il cui uso, si era esteso ad altre categorie merceologiche, come quello dei profumi, occhiali, *bijoux* etc.

Il patronimico "Valentino", costituendo il nucleo ideologico-espressivo del segno, gli conferiva qualità individualizzante e caratterizzante, così da essere immediatamente riconosciuto tra il pubblico dei potenziali acquirenti. I consumatori non erano inoltre tenuti a sapere se Valentino fosse un nome, un cognome o quant'altro e di conseguenza, l'aggiunta del nome Giovanni, non impediva al consumatore medio di cogliere, con immediatezza, la menzione del celebre nome Valentino, che, oscurando la presenza di qualsiasi altro elemento, faceva pensare che entrambi i segni appartenevano alla stessa impresa nel campo della moda. Ritenute illegittime le variazioni, la Corte di Cassazione si è espressa favorevolmente in merito alla sussistenza della contraffazione.

Parimenti, si è espresso il Tribunale di Milano¹⁸², che ha riconosciuto al patronimico "Valentino" una funzione individualizzante e dominante, ritenendo irrilevante l'aggiunta delle iniziali "GP" o del diminutivo "Raf" al segno "Valentino" da parte di una società che commercializzava borse.

¹⁸² Cfr. Tribunale di Milano, 26 febbraio 2009, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2010, pp. 112-122, controversia tra Valentino S.p.a. contro Pellicano S.r.l in merito all'utilizzo del marchio patronimico.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, ai fini della contraffazione, il Tribunale ha ritenuto sufficiente il semplice rischio di confusione, sulla base di un giudizio sintetico e di impressione. Appurata la rinomanza del marchio “Valentino”, e la più ampia tutela ad esso accordata, il Tribunale ha affermato che le modifiche attuate nel caso in questione, non incidendo sul nucleo ideologico, erano da ritenersi irrilevanti e non idonee a scongiurare il rischio di confusione.

In identica situazione si è ritrovata la nota casa di moda Bulgari S.p.a.¹⁸³, che ha visto utilizzare il segno “Bulgari” con l’aggiunta di altri elementi per la produzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento e accessori.

Le società convenute rilevavano che l’indiscussa fama raggiunta da Bulgari dovesse ritenersi consolidata esclusivamente nel campo della gioielleria ed orologeria, ma non nel settore dell’abbigliamento.

Esse inoltre affermavano di aver utilizzato il cognome “Bulgari” in quanto cognome di uno dei principali soci e che l’apposizione di altri segni insieme al cognome era sufficiente a differenziare i marchi¹⁸⁴ da quelli della più nota casa di moda.

Il Tribunale, dopo aver condotto un’attenta analisi dei marchi (nazionali, internazionali e comunitari) di cui la Bulgari era titolare, ha rilevato che molti di essi erano stati anche registrati per i prodotti di abbigliamento e accessori; inoltre, l’incontestata fama del marchio “Bulgari”, faceva sì che questo potesse accedere alla tutela concessa ai marchi che godono di rinomanza, il cui ambito si estendeva anche a settori non affini. Per tale motivo, il Tribunale ha precisato che, nel caso in questione, l’utilizzo del patronimico “Bulgari”, rappresentando il vero nucleo ideologico del marchio e assumendo specifica rilevanza sul piano distintivo rispetto agli altri termini compresi nei marchi, era l’unico parametro determinante nella fase di acquisto. Il Tribunale ha ritenuto, quindi, che l’illecito utilizzo da parte delle società convenute del patronimico, generava tra i consumatori un potenziale effetto confusorio e si traduceva per Bulgari in un indebito sfruttamento della rinomanza oltre che in un pericolo di svilimento del marchio.

¹⁸³ Cfr. Tribunale di Milano 29 dicembre 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, pp.362-367, controversia tra Bulgari S.p.a e Bulgari Italia S.p.a. contro B.C. Collection S.r.l. e Bulgari Stefania s.n.c. per l’utilizzo del marchio patronimico “Bulgari”.

¹⁸⁴ Nel caso di specie, i marchi in questione erano: “ BC Bulgari Collection”, “Cotone Cotton by Bulgari”, “Fabio Morgani by Bulgari”, “A. Le Conté by Bulgari”.

Diverso è l'uso che è stato fatto del patronimico "Versace" nella controversia che ha visto contrapposte Gianni Versace S.p.a. e Versace gioielli s.a.s.¹⁸⁵

La società Gianni Versace S.p.a., titolare del marchio patronimico "Gianni Versace" (protetto dal 1977 per numerose classi merceologiche classe 25: abbigliamento, classe 14: gioielleria etc.), era venuta a conoscenza che un'altra società denominata Versace gioielli, utilizzava un'insegna assolutamente identica anche nel carattere topografico, al marchio "Gianni Versace", oltre al nome a dominio www.versacegioielli.it. Per tali motivi, lamentava la violazione dei diritti di privativa riguardanti il marchio registrato "Versace".

La difesa della società convenuta, affermava il proprio diritto all'uso del patronimico, in quanto cognome dei soci e precisava di non commercializzare prodotti con il proprio marchio o col marchio della società attrice, ma di utilizzare il segno "Versace" solo come ditta e insegna.

Il Tribunale ha riconosciuto che il marchio denominativo "Gianni Versace" o solo "Versace" era divenuto nel corso degli anni un marchio celebre, grazie anche a numerose rassegne stampe a diffusione mondiale, dalle quali emergeva la notorietà a livello internazionale del marchio "Versace" appartenente alla *maison* di alta moda Gianni Versace S.p.a.

Il Tribunale, quindi, ritenendo che il cuore del marchio fosse costituito dal patronimico "Versace", ha sostenuto che l'utilizzo da parte della convenuta dello stesso patronimico come insegna, nonché nella pubblicità e nel sito *web*, peraltro con i medesimi caratteri di quello registrato dalla società attrice, costituiva violazione dei diritti di esclusiva in capo all'attrice. Inoltre, il Tribunale ha affermato che la circostanza che i soci della s.a.s avessero uguale cognome, non consentiva loro di fare uso dell'identico patronimico registrato quale marchio dalla società attrice, se non in funzione descrittiva dell'attività d'impresa, ma non certo in funzione distintiva.

In particolare, il Tribunale ha precisato che "qualora un soggetto usi un'insegna uguale ad un marchio altrui famoso, questi realizzerà il risultato di agganciare il proprio segno distintivo alla notorietà che ha presso il pubblico il marchio altrui, sfruttando tale notorietà al fine di ottenere una visibilità presso il pubblico che non avrebbe avuto senza sfruttare il richiamo di un marchio notorio, così traendo illecitamente benefici evidenti in termini di visibilità presso

¹⁸⁵ Cfr. Tribunale di Catania, 22 dicembre 2011, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2011, pp. 1404-1414. Controversia vertente per l'utilizzo del patronimico "Versace".

il pubblico ed arrecando al contempo un pregiudizio al titolare del marchio anteriore per lo svilimento che ne potrebbe derivare”.

In merito all’utilizzo del patronimico in funzione non descrittiva, si ricorda la controversia tra la F.lli Campanile s.p.a e l’AVC s.r.l e altri, in merito all’utilizzo del marchio patronimico “Campanile”.¹⁸⁶

In entrambi i primi gradi di giudizio di merito, le domande della società Fratelli Campanile S.p.a. erano state respinte, ritenendo che il patronimico non fosse sufficientemente forte da non consentire ad altri di usarlo, e che comunque, le società convenute avevano provveduto a differenziarlo ulteriormente, registrando un nuovo marchio in cui era stato aggiunto l’acronimo “AVC by ...”. Nel nuovo segno, a seguito della connotazione grafico stilistica assunta dall’acronimo AVC, si doveva ritenere che questa rappresentasse il cuore del marchio e che gli altri elementi “By Adriana V. Campanile” ricoprissero funzione meramente descrittiva.

La società F.lli Campanile era ricorsa in Cassazione censurando l’affermazione che il patronimico fosse un marchio debole, e ritenendo che nella sua valutazione, la Corte d’Appello era incorsa in errore, in quanto aveva basato la debolezza del marchio, sull’ampia diffusione del cognome e non invece sulla sussistenza o meno di una relazione con i prodotti a cui esso faceva riferimento; inoltre si chiedeva che venisse censurata l’affermazione che il nuovo marchio “AVC by Adriana Campanile” fosse sufficiente a differenziare nella mente dei consumatori i marchi e i prodotti, in quanto, l’acronimo AVC si riteneva essere il cuore del marchio. In sostanza, la società AVC s.r.l., sosteneva che il nuovo marchio non aveva il cuore nell’acronimo “AVC”, impronunciabile in italiano, ma nel cognome Campanile e che, dovendolo ritenere marchio forte, erano illegittime tutte le variazioni e modificazioni che lasciavano sussistere l’identità sostanziale del cuore del marchio.

La Cassazione si è pronunciata per la fondatezza del ricorso adducendo che era preclusa, per difetto di novità, la registrazione di un successivo marchio che riproduce il cuore del marchio anteriore costituito dal patronimico, nonostante l’aggiunta di elementi differenziatori di contorno se, l’uso nell’attività economica è contrario alla correttezza professionale ovvero viene utilizzato come marchio in funzione distintiva e non descrittiva.

¹⁸⁶ Cfr. Corte di Cassazione 29 dicembre 2011, n. 29879, in *Foro it.*, 2012, I, 2804.

Per completezza vanno comunque considerate alcune decisioni che hanno considerato lecita l'adozione di espressioni che enfatizzano l'utilizzo del patronimico come indicazione di paternità delle creazioni concepite dallo stilista. In linea di massima, allo stilista non è precluso apporre sui capi d'abbigliamento, tramite un cartellino o un'etichetta, un'indicazione evocativa della paternità delle sue creazioni mediante espressioni italiane o inglesi del tipo "disegnato da ..." o "*created by...*"¹⁸⁷, purchè siano idonee a istituire un collegamento tra l'attività e lo stilista.

In conclusione, è stato possibile vedere come la valutazione sulla registrabilità o meno dei marchi debba essere condotta caso per caso in modo concreto, tenendo conto non solo dei requisiti richiesti dal c.p.i. ma anche dei fattori esterni, quali l'esistenza di un collegamento tra i segni e i consumatori, il grado di diffusione sul mercato e gli investimenti pubblicitari.

¹⁸⁷ Cfr. M. Montesano, *Usò del patronimico da parte del terzo in funzione di marchio e correttezza professionale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, p. 40, in cui l'Autore commenta la sentenza del Tribunale di Milano, 18 settembre 2007, nella controversia tra le attrici Edwin Co. Ltd., Edwin International Europe GmbH e Fiorucci Design S.r.l., contro Elio Fiorucci e altri, per l'utilizzo da parte di quest'ultimo in funzione di marchio, del proprio patronimico, in precedenza ceduto.

Capitolo 4: Strategie e tecniche anticontraffazione: cenni

Dopo aver analizzato e quantificato il fenomeno contraffattivo, la messa in atto di tecniche di sicurezza deve diventare per le imprese una componente intrinseca delle strategie aziendali che permetta la non contraffazione del marchio e nel contempo renda tracciabile i prodotti sin dalla loro prima fase di lavorazione, in modo da avere un triplice effetto di tutela: rendere più difficoltosa la perpetrazione di abusi, facilitare la loro individuazione quando essi vengono compiuti e minimizzare gli eventuali danni da loro causati.

Per quanto riguarda la tutela del marchio, come visto nel Capitolo 2, le aziende ricevono protezione da un punto di vista legale, sia civile che penale, oltre alle azioni di controllo e sequestro.

Nell'ambito extra-giudiziale, vanno considerate le azioni intraprese dalle aziende, consistenti nel monitoraggio periodico dei siti *internet* e nell'azione congiunta con la guardia di finanza e doganale per il controllo e il blocco di merce in transito, soprattutto per quella proveniente dai paesi dell'Est.

Per quanto riguarda le azioni di *enforcement* sul *web*, vi sono vie amministrative/tecniche in grado di risolvere, a costi e tempi sostenuti, le specifiche problematiche inerenti l'abuso e la contraffazione del marchio sul *web*.¹⁸⁸

Al contempo, le azioni di *enforcement* che le possono essere adottate a tutela del marchio su piattaforme *e-Commerce*, prevedono ad es. l'utilizzo dei regolamenti amministrativi applicati dalle stesse piattaforme.

INDICAM – Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, sul proprio sito, nella sezione "Tecnologie" ha fornito un'analisi delle principali tecniche operative a supporto delle aziende, al fine di tutelare i propri marchi e autenticare e tracciare i propri prodotti. Per quanto riguarda la tutela del marchio, una tecnica utilizzata è quella degli Ologrammi, applicata con lo scopo di rendere i marchi più complessi e più difficili da imitare. Essi consistono in immagini che variano a seconda dell'angolazione dalla quale vengono guardate, e questa caratteristica essenziale ne impedisce la copia o l'imitazione sia attraverso la stampa

¹⁸⁸ Tra le azioni possibili, oltre a quelle giudiziali, ci sono le azioni di diffida verso i gestori dei *website* contraffattori, quelle verso i *provider* del servizio *web*, oppure le procedure di richiesta – ai motori di ricerca – di oscurare i siti.

tradizionale sia attraverso i software grafici. Vi sono due tipi di ologrammi: quelli tradizionali, che consistono in immagini tridimensionali ottenute con tecniche avanzate che permettono vari livelli di autenticazione ed identificazione, e quelli complessi, costituiti da una combinazione di elementi di sicurezza visibili (immagine visibile ad occhio nudo permette un'autenticazione immediata) e invisibili (immagini possono contenere scritte o micro testi leggibili solo attraverso l'uso di strumenti specifici, quali microscopi, laser etc.).

I vantaggi di tale metodologia risiedono nella forte attrattiva visiva, che permette all'acquirente il rapido riconoscimento del marchio sul mercato, nella facilità di applicazione, nella semplicità di verifica e nella possibilità di aggiungere elementi di sicurezza durante i cicli di produzione. Applicare la tecnica degli ologrammi sul marchio, li rende complessi e difficilmente imitabili, poiché richiederebbe attrezzature con costi assai elevati per i contraffattori nel processo di duplicazione.

Il problema delle aziende di moda, non si limita al solo problema di tutelare il marchio, ma si estende anche ai prodotti sui quali tali segni vengono apposti, per tale motivo a tutela dei capi, vengono utilizzate due tipologie di tecniche classificate come Metodi Elettronici e Metodi di Marchiatura visibile e invisibile

Nell'ambito della prima metodologia si parla di Identificazione con Radio Frequenza (RFID), che è una nano tecnologia che unisce capacità di memoria (per l'archiviazione di quelle informazioni tipo prezzo, taglia o colore) e connessione (per la registrazione e lettura di tutti questi dati in modalità wireless). Tale tecnica necessita quindi di quattro strumenti: un *transponder* (cioè un elemento elettronico passivo inglobato in un contenitore della grandezza di un bottone che può essere inserito nel capo di moda oggetto di vendita), una rete di computer, un lettore del *transponder* connesso ai computer e una rete *internet*. Il funzionamento, prevede che la casa di moda, per i capi per cui ha necessità di tracciare il ciclo di vita del prodotto, dalla lavorazione della materia prima fino alla fase di vendita, applichi il *transponder*, che diventa così un'etichetta elettronica, il quale per la ridotta dimensione, risulterà facile da applicare e non inciderà sull'aspetto estetico e funzionale del capo, che sarà identificato in modo univoco con un codice.

La casa di moda, avrà inserito e memorizzato nei propri computer i codici dei capi prodotti e le informazioni relative alle caratteristiche dei beni e alle varie fasi della logistica di produzione. I punti vendita legati alla casa di moda, dotati di un lettore in grado di leggere i

codici inseriti in ogni capo, tramite la connessione in rete sono in grado di trasmettere al *data base* centrale informazioni, in modo tale che la casa di moda possa sapere in ogni istante dove sono i capi da lei prodotti, da chi sono stati venduti e a che prezzo.

I vantaggi di tale metodo risiedono nel fatto che nel *data base* centrale sono immagazzinati tutti i dati relativi ai capi prodotti e ai passaggi di logistica che si vogliono monitorare, nell'unicità dell'etichetta e nella relativa impossibilità della sua duplicazione.¹⁸⁹

Nell'ambito della seconda metodologia, si individuano le tecniche degli Inchiostri e dei Codici Ottici di Scrittura.

Nella tecnica che utilizza gli inchiostri, si distinguono quelli ultravioletti e quelli a infrarossi. I primi sono utilizzati dalle aziende sotto forma di colori codificati in microcapsule, le quali una volta applicate sulla superficie del prodotto o inseriti direttamente in quest'ultimo, potranno essere lette solo grazie a un microscopico elettronico, e per la difficoltà di trovare alcuni colori, quasi nessun contraffattore ha tentato di riprodurre questi tipi di protezione. I secondi, designati per prevenire la contraffazione da fotocopiatrice, possono essere utilizzati per nascondere un *bar-code* o per impedirne la sua copia, e saranno letti solo mediante un lettore specializzato. Essendo invisibili non possono essere identificati dai contraffattori e presentano quindi un maggior grado di sicurezza.

Come ultima metodologia adottata nel campo moda si ricordano i Codici Ottici di Scrittura, codici bidimensionali superiori, per risoluzione, ai *bar-code* attraverso cui è possibile identificare i prodotti che erano esclusi dalla marcatura e inserire molti altri dati nello stesso spazio che prima conteneva solo una referenza. I vantaggi di questo sistema consistono nella maggiore descrizione dell'oggetto in funzione della più alta densità di scrittura, la protezione delle informazioni per mezzo di chiavi o principi crittografici e una maggiore sicurezza del sistema come risultato di questa tecnologia che può essere usata anche nei processi logistici inerenti lo scambio di dati.

Accanto a queste forme di tutela, molte aziende hanno deciso di utilizzare la piattaforma di autenticazione *CertiLogo*, che consente al compratore di verificare se un prodotto acquistato o da acquistare è contraffatto, purchè tale prodotto rientri tra quei prodotti dei *brand* che hanno aderito a quest'iniziativa e hanno apposto l'etichetta digitale sui propri prodotti. Nello

¹⁸⁹ Cfr. M. Fusi, *Un transponder per Autenticare il prodotto ed impedirne la contraffazione*, 22 febbraio 2002, in *Rivista NT Nuovi Tessili*, leggibile al sito www.technica.net.

specifico, il compratore deve trovare sul capo il “*CertiLogo Code*”, una sorta di etichetta intelligente, costituita da un codice identificativo chiaro e leggibile composto da 12 caratteri solitamente preceduti dall’acronimo “CLG”, e inserirlo sul sito di CertiLogo (sezione *Authenticator*) o sulla sua app, e dopo pochi minuti dopo aver consultato un database, un messaggio lo avviserà sull’autenticità o meno del capo.

Il codice, può essere ricamato in etichette tessute, stampato su un certificato di autenticità, su un ologramma o sulla confezione del prodotto e si trova esclusivamente sui prodotti che sono protetti; quindi lì dove il capo appartenga ai beni protetti ma sia sprovvisto di codice si parlerà di *fake*. Se l’*Authenticator* ha dichiarato che il prodotto è un falso, è possibile richiedere un *Fake Report*¹⁹⁰ al termine dell’autenticazione, documento rilasciato da CertiLogo volto a confermare che a seguito della verifica, il prodotto è stato identificato come falso. Il documento è utilizzabile per chiedere un rimborso al negozio o al venditore online o a chi ha fornito il servizio di pagamento.

A differenza delle precedenti tecniche, questo sistema appare adeguato per verificare l’originalità delle merci ed è il più difficile da contraffare. È possibile per un contraffattore copiare un Codice CertiLogo già esistente, ma ciò si rivelerà una strategia controproducente poiché CertiLogo grazie alla metodologia antifrode sviluppata nel corso degli anni è in grado di riconoscere i codici clonati, avvertendo i consumatori sulla falsità del capo.

¹⁹⁰ Cfr. *False griffe? Non solo online*, 19 marzo 2013 articolo leggibile sul sito www.ilgiornaledellusso.it, dove vengono riportati i dati relativi al 2012: sono state erogate oltre 87 mila autenticazioni negative e il 60% delle utilizzazioni proviene da consumatori al loro primo acquisto, dato che mette in evidenza quanto la prima esperienza con la marca aumenti nel consumatore l’esigenza di verificare l’autenticità dei prodotti.

Conclusioni

A conclusione dello studio effettuato, è stato possibile notare come il fenomeno contraffattivo, sia un fenomeno ad oggi ancora in costante crescita, anche a causa della crisi attraversata dalla nostra nazione. L'importanza di interventi volti a contrastare il fenomeno nasce dal fatto che questo nel tempo, è diventato una voce passiva nel bilancio dello Stato, determinando non solo riduzioni in termini di fatturato per le aziende e quindi una riduzione di introiti per l'erario, ma anche una diminuzione dei posti di lavoro.

Lo sviluppo della contraffazione ha dato origine a un vero e proprio mercato sommerso che ha favorito la crescita di un'economia illegale, andando a rafforzare e a finanziare la criminalità organizzata, con la conseguenza di una diminuzione del benessere collettivo.

Andare a combattere la contraffazione, comporta non solo un'attenta collaborazione e coordinazione tra le forze preposte al controllo, ma ulteriori oneri economici, si pensi ai costi per il monitoraggio, ai costi di potenziamento del marketing e della tutela legale a carico delle aziende, ma anche a quei costi in termini di personale necessario per contrastare il fenomeno. Tali costi sono sostenuti con lo scopo di recuperare risorse (non solo economiche) per la comunità, di ripristinare la vera funzione del marchio come identificatore e garante dell'origine dei prodotti, e di ridurre l'esposizione dei consumatori a un pericolo derivante da prodotti fabbricati spesso nella più completa violazione delle norme di sicurezza e di certificazione/etichettatura dei componenti usati e delle caratteristiche intrinseche di sicurezza.

Ad oggi, le tecnologie utilizzate per combattere la contraffazione, se non sono costantemente potenziate, rischiano di diventare inadeguate per un problema che, vista la velocità di espansione, rischia a mio parere di diventare una presenza "quasi lecita" nel sociale.

La dinamica aziendale deve essere, quindi, indirizzata a rendere sempre più originali/innovativi i propri marchi, così che questi restino ben impressi nella mente dei consumatori, oltre ad aumentare la collaborazione soprattutto con l'Agenzia doganale, al fine di rafforzare il controllo della merce.

Poiché il falso non si muove più solo lungo la filiera tradizionale, ma si manifesta nel settore fieristico e soprattutto a mezzo *internet*, molte aziende stanno aderendo a piattaforme *online* di autenticazione (ad esempio Certilogo).

Accanto a un lato prettamente tecnico, è opportuno ricordare però, che, nell'ambito economico, non c'è offerta senza una domanda, e che soprattutto nei settori oggetto del presente studio, il ruolo dei consumatori è fondamentale. Come avevamo ricordato in precedenza, nell'ambito dei beni di lusso, l'acquisto è spesso indotto da motivazioni personali che vanno ben oltre una valutazione qualitativa del bene e sono spesso influenzate dalla stagionalità, che stabilisce cosa è ancora di moda e cosa non lo è più.

Volendo ipoteticamente segmentare i consumatori, a differenza dei beni così detti durevoli (come un televisore o cellulare) ossia i beni che possono essere utilizzati più volte e per cui il consumatore si è da sempre posto il problema di quando comprare e a che prezzo conviene farlo, (dividendosi gli acquirenti tra gli impazienti di avere il bene e con alta disponibilità a pagare, da quelli con bassa, che preferiscono rimandare l'acquisto), nel nostro caso, i consumatori si suddividono, invece, tra coloro che, potendosi permettere il bene, lo acquistano e coloro che, non avendo le risorse economiche materiali per acquistare un originale, ricorrono al falso per poter, comunque, dimostrare l'appartenenza ad un determinato ceto sociale.

È proprio su questi ultimi che le aziende hanno deciso di puntare, investendo in una forma nuova, non più orientata esclusivamente alla tutela del marchio e del prodotto, ma basata sul coinvolgimento del consumatore.

Una simile strategia, definita approccio 2.0, consiste nel potenziamento di tutte quelle applicazioni *online* che consentono un elevato livello di interazione tra il sito *web* e l'utente mediante i *blog/chat/forum* e le piattaforme di condivisione come *Facebook/YouTube* etc...con lo scopo di rendere non solo i consumatori capaci di distinguere i prodotti originali dai falsi, ma coinvolti in prima persona nella lotta al contraffatto, chiedendogli di segnalare siti illeciti, rivenditori non autorizzati e di postare foto che permettano ai successivi utenti di essere in grado di riconoscere i falsi.

Si spera che il nuovo indirizzo possa portare ad arginare il fenomeno contraffattivo così che si ritorni ad una logica dell'essere piuttosto che dell'apparire, improntata al riconoscimento dell'originalità e qualità dei prodotti di lusso.

Bibliografia

Alari Ghigi E., *Griffe italiana e importazione cinese*, in *Diritto Industriale*, 2006, p. 547.

Albertini L., *Il caso Burberrys: marchi di forma (anche se bidimensionali) e rapporto tra azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale confusoria*, in *Giustizia Civile*, 1999, pp. 3321 e ss.

Alibani S. (2014), *Palermo, smascherata fabbrica di marchi contraffatti*, www.hercule.it.

Aliprandi S., *Gucci vs Guess: la lettera G è un segno distintivo?*, in *Diritto e Giustizia*, 2013.

Alvanini S., *La responsabilità dei services provider*, in *Il Diritto Industriale*, 2010.

Antonacchio F. (2005), *Contraffazione dei marchi: panoramica sui sistemi sanzionatori*, in *Rivista della scuola Superiore dell'economia e delle finanze*, www.rivista.ssef.it.

Auteri P. (1992), *I segni distintivi dell'impresa*, in *Encicl. Giur. Treccani*.

Barbutto M., *La debolezza del carattere distintivo mette a rischio il carattere di difesa*, in *Guida al Diritto*, 2007, p. 30.

Bergamo A. (2013), *L'attività della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione*, www.confindustria.it.

Bergamo A. (2013), *Vendevano online capi falsificati. Sequestrati 16 siti internet*, www.ilgiorno.it.

Berliri M., La Gumina P., *La (non) responsabilità di eBay per gli illeciti commessi dai propri utenti*, in *Diritto di Internet*, 2007.

Bruni L., Zarri L. (2007), *La grande illusione false relazioni e felicità nelle economie di mercato contemporanee*, www.aiccon.it.

Calboli I., *Affermazioni e contraddizioni nella ricerca di uno "spazio reale" per i marchi di forma*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2000, p.10 e ss.

Casaburi G., “*Falso d'autore*” e marchi illeciti e decettivi, in *Diritto Industriale* 2013, p. 177 e ss.

Caselli S., *Alcune osservazioni sui limiti alla registrabilità dei marchi di forma*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, pp.289 e ss.

Censis, *L'impatto della contraffazione sul sistema-Paese: dimensioni, caratteristiche e approfondimenti*. Sintesi per la stampa. Roma, 22 ottobre 2012.

Cerioni F., *L'enforcement della tutela del made in Italy*, in *Il Diritto Industriale*, 2010, p. 9. ss.

Cingari F., *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Ipsoa, 2008, p. 78.

Commissione Europea, *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Results at the EU border 2012*, leggibile al sito http://ec.europa.eu/taxation/counterfeit_piracy/statistics/archieve_en.htm.

Consiglio Nazionale Anticontraffazione (2011), *Le priorità in tema di lotta alla contraffazione- Proposte di azione*, www.cnac.gov.it.

Consiglio Nazionale Anticontraffazione (nd), *Piano Nazionale Anticontraffazione: Macro-priorità, migliori pratiche e indicazioni per l'orientamento delle azioni future in materia di lotta alla contraffazione*, www.cnac.gov.it.

Costa C., Baldini M.C., Plebani R. (2008), *Guida Pratica: Marchi, know-how, brevetti e licensing*, Ed. Centro estero delle Camere di commercio lombarde, 2008.

Devoto G. (2010), *Il Dizionario della lingua italiana*, Le Monnier.

Di Muro G., *Falstaff più Aida, dalle Dogane due arie doc che catturano.. i falsi*, in *Fisco Oggi –Rivista telematica*, 2010.

East R., Wright M., Vanhuele M., *Comportamento del consumatore: Applicazioni per il marketing*, Ed. Apogeo, 2009, pp. 58-60.

Easterlin R. (1974), *Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence*, in *Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz*, New York: Academic Press.

Fabre G. (2010), *Propriété intellectuelle, contrefaçon et innovation: les multinationales face à l'économie de la connaissance*, Publication de l'Université de Rouen et du Havre.

Florida G., Il così detto “falso grossolano”, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2013, p.473.

Foglia G., *Marchi denominativi, combinazioni di parole straniere e tutela cautelare*, in *Diritto Industriale*, 2006.

Frank R.H. (1999), *Luxury fever: Why Money Fails to Satisfy in an Era of Excess*, New York.

Fusi M. (2002), *Un transponder per Autenticare il prodotto ed impedirne la contraffazione*, in *Rivista NT Nuovi Tessili*, www.technica.net.

Gabrielli A. (2011), *Il grande dizionario Italiano*, Hoepli.

Galli C. (2005), *La “nuova” contraffazione di marchio tra tutela civile e penale*, www.indicam.it.

Galli C., *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Diritto Industriale*, 2013.

Giudici S., *La decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi degli stilisti*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2012, p. 304.

Guglielmetti G., *Parole, figure o segni di uso generale in funzione di marchi di impresa*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1961, pp. 92 e ss.

Guglielmi C. (nd), *Esposizioni e fiere a prova di contraffazione. Tutte le strategie per tutelarsi dalle merci contraffatte*, <http://www.indicam.it>.

Lavecchia F. (2011), *Settore ai raggi X: lusso. La crescita esponenziale del mercato asiatico pone le big del settore di fronte al bivio tra espansione del fatturato e tutela del marchio*, www.morningstar.it.

Lera F. (2012), *Differenza tra i reati di “Commercio con segni distintivi falsi” (art.473/474 c.p.) ed il reato di “Commercio con segni mendaci” (art.517 c.p.)*, www.lera.it.

Madeo A., *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti*, in *Diritto penale e processo*, 2010, p.11.

Mainini D, *Falso grossolano e reato (im)possibile*, in *Diritto Industriale*, 2005, pp.165-168.

Manfredi C., *Marchio celebre, marchio di rinomanza e decadenza parziale per il non uso*, in *Diritto Industriale*, 2009, p. 242.

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per la lotta alla contraffazione-UIBM, luglio *La contraffazione in cifre: La lotta alla contraffazione in Italia nel quadriennio 2008-2011*, Roma, luglio 2012.

Ministero dello Sviluppo Economico (nd), *Lotta alla Contraffazione*, www.uibm.gov.it.

Montesano M., *Uso del patronimico da parte del terzo in funzione di marchio e correttezza professionale*, in *Diritto Industriale*, 2009, pp. 40-43.

Muscardini C. (2010), relazione sul *Regolamento del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi*, www.europarlamento24.eu.

OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha pubblicato nel 2007 il rapporto "*The Economy impact of counterfeiting and piracy*" reperibile, sul sito dell'Ocse: <http://www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf>.

Protocollo d'intesa del 5 ottobre 2010, disponibile sul sito www.uibm.gov.it.

Ranalli R., *La determinazione del valore economico dei marchi*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2013, pp. 14-15.

Romano B. (2014), *L'etichetta Made in continua a dividere l'unione europea*, Il Sole 24 Ore.

Roncaglia P. L., *La nuova tutela penale dei titoli di proprietà industriale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2010, pp. 195- 204.

Rossi G., *Aste on-line: sulla responsabilità del provider per le aste che si svolgono nel proprio sito si pronuncia la Corte di Giustizia*, in *Contratto e Impresa*, 2012.

Rossi O. (2013), Interrogazione parlamentare, www.europarl.europa.eu.

Saraceno A., *Brevi note in tema di marchi alfabetici*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, pp. 200-206.

Saraceno A., *Note in tema di utilizzo (lecito) di marchio altrui*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2013, pp. 379-381.

Saviolo S., Testa S. (2005), *Le imprese del sistema moda*, Edit. ETAS.

Sena G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Ed. Giuffrè 2007, pp.80-81.

Smi- Federazione tessile e moda per Pitti Immagine, *Il settore tessile-moda italiano nel 2012-2013*, Firenze, 14 maggio 2013.

Tajani A. (2012), *Iniziativa di sensibilizzazione sulle misure Anti-Contraffazione*, ec.europa.eu.

Valdani E., *Il valore di mercato degli asset ip nel settore della moda e dei luxury good*, in *Diritto Industriale*, 2013, p.321.

Vanzetti A., *Marchi di numeri e di lettere dell'alfabeto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, p. 640 ss.

Zannino S. D., *Aspettando il regolamento dell'Unione Europea in materia di etichettatura di origine di alcuni prodotti: panacea, ricostituente o placebo per il made in Italy?*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2012.

Zilio N. (2011), *il Marchio di lusso difesa penale e lotta alla contraffazione*, Exeo edizioni.

Contraffazione: Confcommercio un consumatore su 4 acquista prodotti illegali, in *Il Mondo*, 2013, leggibile al sito <http://www.ilmondo.it/economia>.

Atti Parlamentari XVI Legislatura, Camera dei Deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale (istituita con deliberazione della camera dei deputati del 13 luglio 2010) relazione conclusiva, approvata dalla Commissione nella seduta del 22 gennaio 2013.

Pambianco ha condotto una ricerca "*Le quotabili. Le top 50 aziende quotabili della moda e del lusso. 2011*" reperibile sul sito www.pambianco.com.

Report Iperico, *Nuova metodologia per la stima del valore delle merci sequestrate*, Roma, giugno 2013, www.iperico.it

La contraffazione del *Made in Italy* in Turchia, analisi condotta dal Ministero dello Sviluppo economico e IPR Desk Istanbul, www.sviluppoeconomico.gov.it.

Commissione Europea, *Pacchetto “Sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato”, proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE*, del 13.02.2013, leggibile al sito www.eur-lex.europa.eu.

Ue: Tajani: Contraffazione toglie a Italia 110 mila posti lavoro, *La Stampa*, 20 dicembre 2012.

Sicurezza Prodotti, nuove norme Ue: c'è l'obbligo di indicare l'origine, 13 febbraio 2013, articolo leggibile al sito www.repubblica.it.

Il contrasto alla contraffazione: il quadro giuridico, reperibile al sito www.agenziadogane.it.

Apple si conferma: è il marchio che vale di più. Gucci e Prada tra i primi 100 nel mondo, 21 maggio 2013, leggibile al sito www.repubblica.it/economia/2013.

False griffe? Non solo online, 19 marzo 2013 articolo leggibile sul sito www.ilgiornaledellusso.it.

Giurisprudenza

Tribunale di Firenze, 3 novembre 1993, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto industriale*, 1994, p.476.

Tribunale di Torino, 19-05-1995, in *Diritto Industriale*, 1996, p. 368.

Tribunale di Roma, 27 settembre 1995, in *Giurisprudenza annotata di Diritto industriale*, 1996, p.3435.

Tribunale di Roma, 3 marzo 2006, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2006, p. 651.

Tribunale di Milano, 8 febbraio 2007, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2007, pp. 635-639.

Tribunale di Torino, 9 maggio 2007, in *Foro it.*, 2007, I, 3550.

Tribunale di Roma, 20 agosto 2007 (5165), in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2007,p. 971.

Tribunale di Torino 26 novembre 2007 (5253), in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, pp. 589-609.

Tribunale di Milano 12 marzo 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, pp. 828-833.

Tribunale di Torino, sez. speciale PI., 17 marzo 2008, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, pp. 289 e ss.

Tribunale di Milano 24 aprile 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto industriale*, 2009, pp. 896-907.

Tribunale di Torino, sez. speciale PI 14 novembre 2008, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, pp. 302 ss.

Tribunale di Bologna, 6 febbraio 2009, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, p. 711.

Tribunale di Milano, 26 febbraio 2009, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2010, pp. 112-122.

Tribunale di Venezia, 21 aprile 2009, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, p. 875.

Tribunale di Roma, 31 maggio 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2011, p. 348.

Tribunale di Torino 11 giugno 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2010, pp. 663- 676.

Tribunale di Bari, 28 giugno 2010, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto industriale*, 2010, p. 715.

Tribunale di Milano, 14 febbraio 2011, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, anno 2011, p. 744.

Tribunale di Milano, 16 luglio 2011, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto industriale*, 2011, pp. 1230-1241.

Tribunale di Catania, 22 dicembre 2011, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2011, p. 1404-1414.

Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, 2 maggio 2013, n.6095, in *Foro it.*, 2013, I, 2997.

Corte di Cassazione del 7 maggio 1983, n. 3109, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1983, pp. 92 e ss.

Corte di Cassazione. sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984 in *Diritto Industriale*, 2007 p. 2.

Corte di Cassazione sez. II penale, 17 giugno 2005, n. 22856, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2006, p. 42.

Corte di Cassazione sez. III penale, 15 marzo 2007 n. 27250, in *Pluris Utet Cedam 2007 rivista penale*, 2008, p. 849

Cfr. Corte di Cassazione 25 giugno 2007, n. 14684, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, pp. 39-60.

Corte di Cassazione, 18 marzo 2008, n.7254, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, pp. 129-145.

Corte di Cassazione, 10 ottobre 2008, n. 24909, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, pp. 30-45.

Corte di Cassazione, sez. III penale, 9 febbraio 2010, n. 19746, in *Foro It.*, 2010, II, 509.

Corte di Cassazione, 29 dicembre 2011, n. 29879, in *Foro it.*, 2012, I, 2804.

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 13 luglio 2012, n. 36360, www.penale.it.

Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 20 settembre 2012, n. 15957, www.dirittoitaliano.com.

Corte di Cassazione, sez. V penale, 21 settembre 2012, n. 36360, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2013, p. 348.

Corte di Cassazione, sez. III penale, 26 novembre 2012, n. 45955, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2013, p. 349.

Corte di Cassazione, 27 maggio 2013, n. 13090, www.altalex.it.

Tribunal de commerce de Paris, 30 giugno 2008, www.zdnet.fr/i7edit/ne/2008/06.

Tribunal Instance de Grenoble, 1° Febbraio 2007, in *Foro Italiano*, Rep 2007, Diritto comparato (voce), n. 413.

Tribunale I grado UE sez. VIII, 20/03/2013 n. 410 <http://eur-lex.europa.eu>.

Corte di Giustizia UE, 12 novembre 2002, C-206/01, www.altalex.com.

Corte di Giustizia UE, 30 marzo 2006, Causa C-259/04, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, 17/06/06.

Corte di Giustizia UE, sez. II, Causa C-281/05, 9 novembre 2006, www.filodidiritto.com.

Corte di Giustizia UE, sez. I, 10 aprile 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009, p. 1372.

Corte di Giustizia UE, 2 settembre 2010, Causa C-254/09 P, www.eur-lex.europa.eu.

Corte di Giustizia UE sez. I, del 21 dicembre 2013, n. 561, in *Guida al diritto* 2013, p. 100.

Ringraziamenti

A mia madre, troppo spesso valvola di sfogo dei miei malumori, compagna di un'esperienza durata due anni, presenza fondamentale della mia vita perché dove c'è lei c'è casa, e senza la quale questa tesi non sarebbe finita. Grazie perché ogni volta, basta girarmi e sei già accanto a me.

A mio padre, perché finalmente è diventato il papà che ho sempre voluto e a cui voglio bene.

A mia zia Anna Chiara, perché ci vogliamo un bene infinito e mi ha fatto il regalo più bello: la mia Polpetta. Grazie anche a lei, perché quando mi scodinzola e mi guarda mi fa felice.

A mia nonna, perché più passa il tempo e più mi manca.

Alle mie cugine Emanuela e Susanna e ai miei zii Gabriele e Clara perché sono una certezza.

Grazie ai miei cugini Giorgio e Fabio, perché sono i fratelli che non ho avuto, le cui opinioni e i consigli sono fondamentali.

Al mio migliore amico Andrea, perché anche se c'eravamo allontanati, non si è mai stancato di capirmi e di starmi accanto e a cui non smetterò mai di dire grazie.

A Verdiana, perché ogni mio problema è diventato il "nostro", grazie perché ad ogni pianto mi hai tenuto la mano e ad ogni risata hai riso con me.

A Martina, perché non avrei saputo come fare senza i suoi consigli e senza il suo appoggio.

Grazie a Serena, per le chiacchierate e per l'impegno con cui cercavi di farmi ragionare.

Grazie a voi quattro perché siete presenza, perché non mi avete lasciato mai sola in questo periodo non proprio "tranquillo", grazie perché mi siete rimasti accanto e perché mi volete bene.

Grazie a Lia, perché dovevo venire a Forlì per trovare un'amica come lei, con cui ho riso, pianto e condiviso paure e aspettative.

Grazie a Gilda e Gianni, perché sono una seconda famiglia

Grazie alle compagne di università divenute amiche: Elisa, Marilina e Veronica, perché mi avete fatto sentire a casa, perché non vi siete mai stancate di farmi sfogare e perché avete avuto voglia di conoscermi. Grazie ad Andrea, perché con lui ho riso tanto e la preparazione agli esami è risultata meno pesante.

Grazie a Renata, Renzo e Giulia perché siete stati la mia famiglia qui a Forlì, perché siete delle persone speciali.

Grazie alla mia ex compagna di università Valeria perché la nostra amicizia è andata oltre i tre anni trascorsi insieme.

Grazie a Pier Paolo, Luigi e Francesco, tre persone con cui forse mi confido di meno, ma che sono state una presenza fondamentale, un appoggio e un supporto ogni volta che ero a terra.

Grazie alle persone che mi sono state accanto in questo periodo e alle nuove amicizie come Barbara, Guido e Federica, quelle che non mi hanno trovato al massimo della forma ma che ugualmente hanno scelto di starmi vicino.

Infine non per importanza, grazie alla Professoressa Calvello, perché fin da subito mi ha fatto amare questa materia.

E poi un poco grazie a me, perché ho tenuto duro.