



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

CAMPOBASSO

DIPARTIMENTO GIURIDICO

---

Corso di Dottorato di Ricerca in  
*Gestione e Innovazione delle risorse pubbliche*  
Profilo “Governano e Relazioni internazionali”  
Ciclo XXIX  
S.S.D. IUS/02

“LA TUTELA DEL MARCHIO E LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE”

Coordinatore:  
Chiar.mo Prof.  
**Massimo Franco**

Relatore/Tutor:  
Chiar.mo Prof.  
**Francesco Paolo Traisci**

Candidato  
**Michele Pappone**  
Matricola n.: **151577**

**Anno Accademico 2016/2017**

---

*«La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità».*

**(Paolo Borsellino)**

*«Il futuro dell'Italia è strettamente dipendente dalla capacità di creare sviluppo. La nostra creatività e la nostra unicità sono il motore dello sviluppo, il fattore chiave di successo della competitività del nostro Paese. La contraffazione e, più in generale, il furto delle idee sono quindi essenzialmente furto della capacità di creare sviluppo e causa di una profonda distorsione del rapporto competitivo».*

**(Daniela Mainini, Presidente Consiglio Nazionale Anticontraffazione)**

## PREMESSA

*Il marchio d'impresa e la contraffazione: da un lato un interesse privato di tipo "negativo", teso a impedire l'uso illecito del marchio altrui, dall'altro un interesse generale di tipo "positivo", teso a promuovere un forte contrasto alle pratiche contraffattorie. Da questa relazione nasce l'idea del presente lavoro di ricerca che si colloca all'interno del XXIX ciclo di Dottorato, dal titolo "Gestione e Innovazione delle Risorse Pubbliche", ove si è ritenuto, per l'appunto, includere la nozione di marchio d'impresa anche all'interno delle risorse pubbliche stesse, quale interesse giuridico appartenente non solo al singolo operatore economico (imprenditore/produttore) bensì anche all'intera collettività.*

*Il presente lavoro si propone di offrire un'esaustiva comprensione del valore del marchio d'impresa e, congiuntamente, un'analisi degli attuali strumenti di contrasto alla contraffazione, in un'ottica non solo nazionale bensì anche transnazionale, resa possibile attraverso le esperienze di ricerca maturate all'estero presso la Fordham Law School di New York City e il Centro di studi internazionali sulla proprietà intellettuale (CEIPI) di Strasburgo.*

*Indispensabile, a tal fine, è l'introduzione, contenuta nel primo capitolo, della nozione e delle funzioni svolte dal marchio, così come meglio specificate da dottrina e giurisprudenza nel corso degli anni. L'importanza economica che il marchio riveste oggi è, infatti, un dato inconfutabile, in quanto esso costituisce, pacificamente, parte integrante del capitale delle imprese, avente un proprio valore autonomo rispetto alle altre componenti aziendali. Il marchio viene così considerato come quel segno distintivo inteso non solo a identificare*

*l'origine commerciale di determinati prodotti o servizi, ma anche per distinguere quelli provenienti da una data azienda rispetto alle altre presenti sul mercato. Tale premessa è sufficiente, orbene, per individuare le due funzioni fondamentali del marchio, in seguito meglio analizzate: marchio come indicatore di origine, da un lato, marchio come indicatore di qualità e strumento di comunicazione, dall'altro.*

*La normativa in materia di marchio si caratterizza, ad oggi, per una sovrapposizione di fonti (nazionali, internazionali ed europee), distintamente esaminate nello studio ivi proposto. Successivamente, particolare attenzione sarà dedicata alla tutela del "Made in Italy", quale bersaglio di continue pratiche contraffattorie, e sul "disordine legislativo" che affligge attualmente la corretta apposizione del marchio "Made in Italy", nonché sulla necessità di rivederne l'attuale apparato normativo.*

*In chiave comparata, prendendo come modello di riferimento l'ordinamento statunitense, si analizzerà la relativa disciplina del trademark, verificando, altresì, le diverse categorie riconosciute dal diritto statunitense e le correlate azioni di tutela.*

*Terminata la predetta analisi comparata, il nucleo del presente lavoro è dedicato alla contraffazione, quale fenomeno criminale dilagante nel panorama odierno. L'attuale dimensione della contraffazione, infatti, non ha precedenti storici, come riportato in alcuni studi e rapporti sul tema indicati nel prosieguo del lavoro. Essa coinvolge diversi settori ed una molteplicità di soggetti, nonostante vi sia una generale tendenza nell'opinione pubblica a sottostimarne la gravità. Secondo le ultime stime del MISE e del CENSIS, in Italia il fatturato del mercato dei prodotti contraffatti è stato pari a oltre 6 miliardi di euro, generando una*

*perdita di oltre 100.000 posti di lavoro nel mercato legale. Nella contraffazione trova fortuna anche la criminalità organizzata, data la possibilità di massimare ingenti profitti al pari di altri mercati illeciti come il traffico di stupefacenti, di armi, di migranti o il contrabbando di tabacco. La criminalità organizzata, infatti, rappresenta una delle ragioni fondamentali alla base della diffusione globale del fenomeno, e ciò impone una sempre più efficace lotta da parte delle autorità coinvolte. Saranno analizzate, a tal proposito, sia le diverse azioni di tutela previste dall'ordinamento nazionale ed internazionale, sia le attività svolte dai soggetti preposti al contrasto alla contraffazione, per ivi concludere con una riflessione circa le recenti proposte normative in materia.*

## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

\*\*\*

Cass. civ.	Cassazione civile
Cass. pen.	Cassazione penale
c.c.	Codice Civile
CCPA	Court of Customs and Patent Appeals
CE	Comunità Europea
CENSIS	Centro Studi Investimenti sociali
CETA	Accordo Economico e Commerciale Globale
CGUE	Corte di Giustizia dell'Unione europea
CNAC	Consiglio Nazionale anticontraffazione
Cons.	Costituzione americana
Cost.	Costituzione italiana
c.p.	Codice Penale
c.p.c.	Codice di Procedura civile
c.p.i.	Codice Proprietà industriale
c.p.p.	Codice di Procedura Penale
Cup	Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
D.D.C.	United States District Court for the District of Columbia
Dir. Giur. Agr. Amb.	Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente
Dir. Ind.	Diritto Industriale
D.l.	Decreto Legge
D.lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
DOP	Denominazione di origine protetta
F., F.2d, F.3d	Federal Reporter
F. Supp.	Federal Supplement
FTDA	Federal Trademark Dilution Act
Enc. Giur.	Enciclopedia giuridica, Treccani, Roma, 1988-1994
EUIPO	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Europol	Ufficio europeo di polizia
Eurojust	Unità europea di cooperazione giudiziaria
FALSTAFF	Fully Automated Logical System Against Forgery Fraud

Gazz. Uff.	Gazzetta Ufficiale
Guida dir.	Guida al diritto
ICE	Istituto per il commercio estero
IGP	Indicazione geografica protetta
Interpol	Internatinal Crminal Police Organisation
IPERICO	Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting
l.m.	Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati (Legge Marchi)
Nuove leggi civ. comm.	Le nuove leggi civili commentate
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
OMS	Organizzazione mondiale della sanità
OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
Racc.	Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado
Reg.	Regolamento europeo
R.d.	Regio Decreto
Riv. dir. Agr.	Rivista diritto agrario
Riv. dir. Civ.	Rivista diritto civile
Riv. dir. Comm.	Rivista diritto commerciale
Riv. dir. Ind.	Rivista diritto industriale
RM	Regolamento marchio europeo
S. Cal. Law Rev.	Southern California Law Review
SCICO	Servizio Centrale di Investigazione sulla criminalità organizzata
Sez. Un.	Sezioni Unite
SIAC	Sistema Informativo Anti-Contraffazione
STG	Specialità tradizionale garantita
TCA	Trademark Counterfeiting Act
TEAS	Trademark Electronic Application System
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione
TRIPs	Accordo internazionale sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.
TTAB	Trademark Trial and Appeal Board
TTIP	Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti
UAMI	Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato interno

UIBM	Ufficio Italiano Marchi e Brevetti
UE	Unione europea
UNICRI	United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
U.S.	United States
U.S.C.	United States Code
U.S.P.Q.	United States Patents Quarterly
USPTO	United States Patent and Trademark Office
W.D.N.Y.	United States Western District of New York



## INDICE

\*\*\*

CAPITOLO I: IL MARCHIO D'IMPRESA .....	1
1. Nozione, natura giuridica e funzione del marchio .....	1
2. Le principali fonti legislative nazionali, europee ed internazionali in materia di marchi d'impresa. ....	11
2.1 Fonti nazionali.....	11
2.2 Fonti europee.....	13
2.3 Fonti internazionali .....	15
3. La registrazione del marchio e il marchio di fatto .....	21
3.1 Registrazione nazionale.....	22
3.2 Il marchio dell'Unione europea.....	24
3.3 Registrazione internazionale .....	28
4. Le indicazioni geografiche. ....	29
5. Il “ <i>Made in Italy</i> ”: quali definizioni? .....	36
CAPITOLO II: LA DISCIPLINA E LA TUTELA DEL MARCHIO NEL DIRITTO STATUNITENSE: .....	50
1. L'approccio statunitense allo studio del marchio e la sua evoluzione. ....	50
2. La registrazione del marchio negli Stati Uniti. ....	55
3. Le categorie di marchi secondo la normativa statunitense.....	59
4. Le azioni di tutela. ....	65
5. Prime riflessioni sul “Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti” e il suo impatto in materia.....	70
CAPITOLO III: LA TUTELA DEI MARCHI E LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE	73
1. La contraffazione: nozione, caratteri e conseguenze. ....	73
2. La contraffazione come violazione di proprietà industriale: azioni di tutela.....	80
2.1 Le azioni di contraffazione secondo il diritto civile.....	80
2.2 Le azioni di contraffazione secondo il diritto penale .....	83
2.3 Le azioni di contraffazione secondo il diritto dell'Unione europea.....	86
2.4 Le azioni di contraffazione secondo il diritto privato internazionale.....	89

3. La contraffazione come fenomeno criminale di massa: settori commerciali interessati.	90
3.1 La contraffazione dei beni del lusso.....	90
3.2 La contraffazione e la falsificazione dei medicinali.....	91
3.3 La contraffazione di giocattoli .....	94
3.4 La contraffazione nel settore agroalimentare e il fenomeno <i>dell'italian sounding</i> ....	95
3.5 La contraffazione nell'abbigliamento .....	97
4. Il contrasto alla contraffazione ed autorità competenti. ....	98
4.1 L'attività della Guardia di Finanza e l'implementazione del S.I.A.C (Sistema Informativo Anti-Contraffazione). ....	100
4.2 L'attività dell'Agenzia delle Dogane e il progetto FALSTAFF .....	101
4.3 Il ruolo dell'Eurojust, dell'OLAF e dell'Europol. ....	103
4.4 Strategie di contrasto non convenzionali .....	105
5. Stampanti 3-D: innovazione o risorsa per i contraffattori? .....	106
 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	 108
 INDICE BIBLIOGRAFICO .....	 111
 INDICE GIURISPRUDENZIALE .....	 122
 RINGRAZIAMENTI .....	 128

# CAPITOLO I

## IL MARCHIO D'IMPRESA

**SOMMARIO: 1. Nozione, natura giuridica e funzione del marchio; 2. Le principali fonti legislative nazionali, europee ed internazionali in materia di marchi d'impresa; 2.1 Fonti nazionali; 2.2 Fonti internazionali; 2.3 Fonti europee; 3. La registrazione del marchio e marchio di fatto; 3.1 Registrazione nazionale; 3.2 Il marchio dell'Unione europea; 3.3 Registrazione internazionale; 4. Le indicazioni geografiche; 5. Il "Made in Italy": quali definizioni?**

### 1. Nozione, natura giuridica e funzione del marchio

È un dato ormai inconfutabile che la nostra vita è quotidianamente circondata da una vasta gamma di marchi: dal giornale fresco di stampa al caffè della prima colazione, dal cibo acquistato al supermercato ai canali televisivi. Ciononostante, una delle prime apparizioni storiche del marchio risale già all'epoca dei Comuni ove le Corporazioni di arti e mestieri imponevano ai loro appartenenti di apporre sui rispettivi prodotti sia il segno distintivo della corporazione cui aderivano, sia il segno distintivo del bottegaio che materialmente produceva il bene<sup>1</sup>. Alla fine del XVIII secolo, le Corporazioni furono soppresse e tutti i commercianti poterono adottare segni distintivi liberamente ed individualmente scelti: da quel momento in poi il marchio vide accrescere la sua importanza e l'esigenza di una apposita disciplina, il cui culmine si raggiunse con l'inizio del XX secolo, con l'avvento della società della comunicazione globale<sup>2</sup>.

La nozione di marchio, tuttavia, è più difficile di quanto possa apparire giacché essa varia in relazione ai diversi approcci adottati. Da un punto di vista etimologico, infatti, il marchio - o *brand*, nel linguaggio anglosassone - è inteso come il segno impresso su un

---

<sup>1</sup> Cfr. FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, GIUFFRÈ, Milano 1988, p. 13; Si veda, altresì, *Idem.*, *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960; si ritiene, secondo le fonti, che si trattava di "marchi collettivi" obbligatori, apposti nell'interesse della Corporazione affinché venisse evidenziata la qualità e la fama delle denominazioni d'origine cittadine di determinati prodotti locali. In dottrina straniera, v., *ex multis*, ROUBIER P., *Le droit de la propriété industrielle*, t.1. Sirey, 1952, n. 17, p. 79; MCKENNA M. P., *The Normative Foundations of Trademark Law*, in *Notre Dame Law Review*, Vol. 82, Issue 5, Article 3, 2007, p. 1850.

<sup>2</sup> Un'ampia narrazione della storia del marchio, dalle sue più remote origini sino ai giorni d'oggi, è contenuta in MONACHESI R., *Marchio. Storia, Semiotica, Produzione*, Lupetti & Co., Milano, 1993.

oggetto al fine di distinguerlo e riconoscerlo. Nel *marketing*, il marchio - o più precisamente la “marca” -, secondo la definizione offerta dall’*American Marketing Association* (AMA), rappresenta “un nome, un termine, un segno, un simbolo, un progetto o una combinazione di questi elementi, che ha lo scopo di identificare i beni o i servizi di un venditore o di un gruppo di venditori per differenziali da quelli dei concorrenti” in grado di rendere l’offerta distintiva nella mente dell’acquirente-consumatore<sup>3</sup>.

Sovrapponendosi, in parte, alle due accezioni suesposte, il marchio nel campo giuridico viene tradizionalmente definito come quel particolare segno distintivo attinente all’attività d’impresa che può essere apposto sui prodotti e sulle merci<sup>4</sup>. Esso, oggi, è diventato lo strumento di comunicazione più importante per l’imprenditore e più in generale per l’impresa, volto non solo ad informare il pubblico della provenienza dei suoi prodotti e/o servizi - e quindi dell’esistenza di un’esclusiva sull’utilizzo di detto segno in determinati settori -, ma anche a trasmettere al pubblico particolari messaggi in grado di determinare le scelte di acquisto dei consumatori verso un prodotto e/o servizio anziché un altro<sup>5</sup>.

In merito alla natura giuridica del (diritto di) marchio<sup>6</sup>, la dottrina più remota attribuiva a quest’ultimo la qualifica di “bene immateriale”, considerando il diritto sul segno

---

<sup>3</sup> LAI C., *La marque*, 2° ed., DUNOD, Parigi, 2009, p. 8.

<sup>4</sup> VANZETTI A., voce *Marchio*, in *Enc. Giur.*, TRECCANI, Roma, 1988-1994, p. 2. Tra una vasta letteratura in tema di segni distintivi: DI CATALDO V., *I segni distintivi*, GIUFFRÈ, Milano, 1993; RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e diritto comunitario*, GIAPPICHELLI, Torino, 1999; COTTINO G., *Diritto Commerciale*, Vol. I, Tomo I, *Imprenditore, impresa ed azienda. Segni distintivi, brevetti e concorrenza*, CEDAM, Padova, 1993.

<sup>5</sup> Cfr. LIGUORI J., *L’oggetto della registrazione del marchio e i requisiti minimi dei segni distintivi*, in *Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale* (a cura di GALLI C., GAMBINO A.M.), 2011, UTET, Torino, p. 72; GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, GIUFFRÈ, Milano, 1996, p.111; GHIDINI G., CAVANI G., *Lezioni di diritto industriale*, GIUFFRÈ, Milano, 2014, pp. 59 ss., mettono in luce, appunto, prima ancora della funzione giuridicamente tutelata del marchio, la sua funzione pro-concorrenziale svolta sul mercato: a) il marchio come mezzo di identificazione e di riconoscibilità che favorisce il processo di miglioramento qualitativo; b) il marchio come strumento di comunicazione e di informazione; c) il marchio come strumento attraverso il quale il consumatore può operare una valutazione razionale della sua scelta di acquisto, in base alla qualità e al prezzo.

<sup>6</sup> PASSA J. considera che sia più corretto parlare di diritto del marchio, nel linguaggio giuridico, anziché di marchio, giacché quest’ultimo rappresenterebbe solo il segno oggetto del relativo diritto, in *Ib.*, *Traité de droit de la propriété industrielle, t. 1, Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles*, LGDJ, 2 ed., 2009, n. 34, p. 46.

alla stregua di un diritto di proprietà<sup>7</sup>. Ad essa si contrapponeva la tesi di chi rifiutava l'idea di considerare l'oggetto del marchio un bene immateriale, adducendo la difficoltà di spiegare, in relazione al diritto di proprietà su cose immateriali, come mai il titolare di un marchio, anche dopo la vendita di uno o mille esemplari del prodotto contrassegnato con quel particolare segno distintivo, possa impedire la riproduzione per moltiplicazione, da parte di terzi, per poi servirsene al fine di distinguere prodotti diversi in concorrenza con i primi<sup>8</sup>. Si tratterebbe, orbene, di un effetto non appartenente al diritto di proprietà bensì di un «proiettarsi ulteriore, un invadere ulteriore della sfera dell'altrui dominio e libertà, per cui il nuovo proprietario dell'oggetto marcato non può impiegare la cosa sua in un determinato modo come invece potrebbe fare se il diritto di marchio non esistesse»<sup>9</sup>. Al fine di fornire una soluzione al quesito su quale sia il bene oggetto del diritto di marchio, secondo la tesi di Guglielmetti, occorre far riferimento non al singolo esemplare del marchio applicato sulla merce, bensì ad una «entità infinita, concepibile soltanto attraverso il pensiero umano ma esterna ad esso, suscettibile di una valutazione autonoma ed obiettiva: cioè ad una entità immateriale»<sup>10</sup>. Tale visione appare essere riconfermata anche all'interno dell'attuale Codice di Proprietà

---

<sup>7</sup> BARBERO D., *Sistema del diritto privato italiano*, I, MARZORATI, Como, 1962, p. 288; ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, GIUFFRÈ, Milano, 1960, pp. 356 ss., il quale considerava il marchio alla stregua di una creazione intellettuale (una poesia, un quadro, ecc.), ma dotata di una creatività minore e da estrinsecare, come qualsiasi creazione intellettuale, ma anche da necessariamente usare, diversamente da queste ultime; cfr. anche ZORZI N., *Il marchio come valore di scambio*, CEDAM, Padova, 1995, pp. 20-32, ove vengono espone le due concezioni che si sono interessate sulla natura del marchio: da un lato la teoria che considera il marchio un bene, assimilato alle cose, oggetto di proprietà e quindi possibile oggetto di contratti cioè di atti di disposizione; dall'altro, l'idea che ritiene il marchio un diritto della personalità e quindi in linea di principio intrasmissibile perché inadatto ad essere oggetto di consenso dispositivo.

<sup>8</sup> Cfr. FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, GIUFFRÈ, Milano, 1971, pp. 90 ss.;

<sup>9</sup> *Idem*, p. 94.

<sup>10</sup> GUGLIELMETTI G., *Il marchio, oggetto e contenuti*, GIUFFRÈ, Milano, 1968, pp. 135-136. Secondo tale autore, il mezzo materiale su cui il contrassegno è applicato non può essere il punto di riferimento dell'oggetto del rapporto giuridico, in quanto esso costituisce un quid ben distinto dal segno distintivo. L'oggetto del diritto di marchio non è costituito, dunque, da nessuna delle singole materializzazioni del marchio (merce, o involucro che lo contiene), bensì dal suo testo o dalle sue immagini, accertando, in tal guida, la sua natura di entità immateriale.

Industriale<sup>11</sup>, il quale sembra procedere dall'idea dell'esistenza di un diritto di proprietà sul segno distintivo.<sup>12</sup>

L'importanza del marchio viene illustrata efficacemente da Eric Gastinel<sup>13</sup>, alto funzionario dell'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, richiamando un'intervista intercorsa tra Mark Pendergrast, un giornalista che nel corso della sua ricerca sulla storia della *Coca-Cola* si era imbattuto nella formula segreta della nota bevanda, ed il portavoce della medesima azienda americana<sup>14</sup>.

Alla domanda su cosa sarebbe successo se, dopo tale scoperta, il giornalista avesse deciso di renderla pubblica nel suo testo - dando quindi la possibilità ad un eventuale concorrente di lanciare sul mercato un prodotto identico, dal nome *Yum Yum* -, il portavoce rispose chiedendo, a sua volta, come lo avrebbero venduto, come lo avrebbero distribuito e come l'avrebbero promosso, atteso che la *Coca-Cola* aveva passato più di cento anni investendo ingenti somme per edificare la rinomanza di tale marchio, e senza l'incredibile sistema di marketing e le economie di scala adottate dall'azienda statunitense, chiunque si fosse avventurato nella duplicazione della bevanda sarebbe stato costretto a venderlo a costi maggiori. Per tale ragione, prosegue il portavoce, "nessuno avrebbe sostituito la *Coca-Cola* con *Yum-Yum*, quale duplicato della prima ma certamente più caro"<sup>15</sup>. Da tale dialogo, Gastinel trae la seguente conclusione: «*gli altri diritti di proprietà intellettuale passano, ma il marchio resta. Anzi, esso si valorizza con il passare del tempo e il ruolo svolto*»<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup> Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30., "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273".

<sup>12</sup> Così UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, 4 ed., CEDAM, Padova, 2007, p. 187.

<sup>13</sup> GASTINEL E., *La Marque Communautaire – Préface de Jean-Claude Combaldieu*, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 11

<sup>14</sup> Secondo la classifica *Global 500* del 2015, rilasciata da *Brand Finance*, società londinese specializzata in *marketing* e *brand valuation*, il marchio *Coca-Cola* si è posizionato all'undicesimo posto per valore di mercato nella classifica generale dei marchi ed al primo posto nella classifica relativa ai soft drink.

<sup>15</sup> PENDERGRAST M., *For God, Country and Coca-Cola: The Definitive History of the Great American Soft Drink and the Company that Makes It*, COLLIER BOOKS, p. 425.

<sup>16</sup> GASTINEL E., *op.cit.*, p. 12.

È attraverso il marchio d'impresa che un consumatore viene messo nelle condizioni di attribuire ad un imprenditore i meriti e i demeriti di un prodotto o di un servizio offerto sul mercato<sup>17</sup>. In tale breve premessa, dunque, si racchiude la funzione principale del marchio d'impresa, nota come “*funzione distintiva*”, nel senso che il marchio permette al consumatore di identificare un prodotto o un servizio da quello simile di un altro imprenditore concorrente<sup>18</sup>. Distinguere, dunque, significa rendere riconoscibile uno specifico prodotto dotato di peculiari caratteristiche, nonché differenziarlo tra tutti i prodotti della stessa specie. Come sosteneva il prof. M. Ghiron già nel 1915, “*La funzione differenziatrice, universalmente riconosciuta da tutte le fonti degli Stati civili come la funzione precipua del marchio, consiste nell'imprimere in ogni esemplare notizia della provenienza, cosicché il pubblico, fidando nel rispetto della legge, possa desumere che a segno uguale corrisponda uguale origine, ciò che lo interessa nel senso, che ad uguale origine soglion corrispondere uguali virtù (...)*”<sup>19</sup>.

Ciononostante la funzione del marchio, nel corso degli anni, è mutata progressivamente sia per le modifiche apportate alla disciplina dei marchi sia per il diverso ruolo riconosciuto al marchio dalla dottrina e dalla giurisprudenza, rendendo sempre vivo il dibattito circa la sua funzione.

Difatti, prima della riforma del 1992, di recepimento della Direttiva 89/104/CE, l'unica funzione del marchio giuridicamente tutelata veniva generalmente individuata in quella distintiva, intesa nel duplice aspetto di “riconoscimento”, dal punto di vista dell'attività imprenditoriale, e di “distinzione”, dal punto di vista del consumatore, mentre l'eventuale valore attrattivo esercitato dal marchio si collocava al di fuori della funzione distintiva, ossia

---

<sup>17</sup> Cfr. VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto industriale*, GIUFFRÈ, Milano, 2012, p. 149.

<sup>18</sup> Corte Giust. UE, C-482/09, sentenza 22 settembre 2011, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch Inc.*; Corte Giust. UE, C-236/08, sentenza 23 marzo 2010, *Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA*; Si veda anche FINOCCHIARO G., *Sistema di Diritto Industriale*, Vol. 1, CASA DEL LIBRO, Catania, 1924, p. 108, laddove afferma che carattere comune a tutti i marchi è «l'attitudine di ricollegare la merce all'azienda che l'ha prodotta o che la spaccia»; ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, GIUFFRÈ, Milano, 1960, p. 394.

<sup>19</sup> GHIRON M., *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. Civ.*, 1915, p. 180.

al momento della scelta effettuata dal singolo consumatore, che poteva anche non avvenire, e per tale ragione non costituiva autonoma funzione del marchio.<sup>20</sup> Secondo la tesi sostenuta dal prof. Vanzetti<sup>21</sup>, invero, la funzione distintiva doveva essere intesa esclusivamente sotto il profilo dell'indicazione di provenienza della fonte di origine: ne conseguiva che l'espressione "funzione di indicazione di provenienza" altro non significava che "il marchio identifica il prodotto cui è apposto come proveniente da una data fonte di produzione che resta sempre costante", in virtù del legame inscindibile marchio-impresa ai sensi dell'art. 15 della Legge Marchi<sup>22</sup>.

Questa ricostruzione della funzione del marchio trovava accoglimento anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo la quale la funzione essenziale del marchio consisteva, appunto, nel «*garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza*»<sup>23</sup>.

Aderendo a tale filone giurisprudenziale, e a partire dal caso BMW<sup>24</sup>, si giunse ad affermare che poteva ritenersi configurata un'ipotesi di contraffazione solo quando l'uso del

---

<sup>20</sup> Cfr. VENTURELLO M., PAESAN F., *Libertà di espressione e funzioni del marchio*, in *Il Diritto Industriale* 2/2014, p. 151; SIRONI E.G., *Nozione, funzioni e natura del marchio*, in *Codice della Proprietà Industriale* (a cura di VANZETTI A.), GIUFFRÈ, Milano, 2013, p. 82; SCUFFI M., FRANZOSI M., *Diritto Industriale Italiano*, I, CEDAM, Padova, 2014, p.119; secondo SENA G., *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, I, p. 5 ss., la funzione tipica del marchio è quella di contraddistinguere i prodotti o i servizi del titolare. Il marchio in sé non fornisce alcuna informazione, né sulla qualità né sull'origine dei prodotti; CIONTI F., *Osservazione sui segni distintivi, loro definizione e funzione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1975, I, pp. 441 ss.

<sup>21</sup> VANZETTI A., *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, pp. 16 ss.

<sup>22</sup> Il testo dell'art. 15 l.m., ante riforma, prevedeva infatti la "cessione vincolata" e testualmente recitava: *Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.*

<sup>23</sup> Corte Giust. UE, C-102/77, sentenza 23 maggio 1978, *Hoffman/La Roche c. Centrafarm*; si veda anche Corte Giust. UE, C-1/81, sentenza 3 dicembre 1981, *Pfizer*; Corte Giust. UE, C-10/89, sentenza 17 ottobre 1990, *Hag II*.

<sup>24</sup> Corte Giust. UE, C-63/97, sentenza 23 febbraio 1999, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e (BMW) Nederland BV c. Ronald Karel Deenik*, in Racc. 1999, I-905. In tale pronuncia, la Corte La Corte affermò che, in base alla direttiva comunitaria sui marchi 104/89/CEE, il titolare del marchio BMW non poteva vietare ad un garagista l'uso del marchio BMW al fine di annunciare al pubblico che ivi si effettuava la riparazione e la



segno altrui, da parte del terzo, veniva effettuato in funzione distintiva, ossia come indicatore di provenienza.

Coerentemente con la sua funzione distintiva e con il sistema normativo anteriore alla riforma, il marchio conferiva al suo titolare un diritto di esclusiva sugli stessi<sup>25</sup>. Detta esclusività si configurava quale caratteristica essenziale della disciplina del marchio, e più in generale dei segni distintivi dell'azienda, atteso che si riteneva incompatibile con la funzione distintiva un utilizzo plurimo del marchio da parte di più imprenditori diversi.

Tuttavia, nella realtà del mercato, il marchio svolge anche una seconda funzione, definita come “*pubblicitaria*” o “*suggestiva*”. Con tale ultima espressione ci si riferisce all'ipotesi in cui un marchio sia intrinsecamente dotato di una propria forza suggestiva, ossia di attrazione della clientela<sup>26</sup>.

I mutamenti apportati alla Legge italiana sui marchi<sup>27</sup> dalla riforma anzidetta hanno inciso notevolmente sull'impostazione originaria della dottrina circa la funzione giuridicamente protetta del marchio<sup>28</sup>: mentre nella concezione “classica”, come si è visto, il segno distintivo era principalmente legato alla realtà aziendale da esso identificata, con la riforma del 1992 il marchio subisce un vero e proprio processo di “smaterializzazione”, avvicinandolo alla categoria dei beni immateriali<sup>29</sup>. Esso, difatti, viene a costituire il simbolo non più di una costante origine comune dei prodotti sui quali era apposto, bensì di un insieme

---

manutenzione di automobili BMW o che egli era specializzato o specialista nella vendita o nella riparazione e nella manutenzione di tali automobili.

<sup>25</sup> Art. 2569, co.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.*

<sup>26</sup> VANZETTI A., *op. cit.*, in *Enc. Giur.*, p. 3. Accanto alla funzione distintiva e quella suggestiva soprammenzionate, taluni considerano anche la funzione di garanzia qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del consumatore di una costanza qualitativa dei prodotti distinti con il medesimo marchio: così ISAY H., *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in GRUR, 1929, pp. 23 ss.

<sup>27</sup> Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (in Gazz. Uff., 29 agosto, n. 203).

<sup>28</sup> Si fa riferimento, in particolare, al nuovo art. 15 del R.d. 929/1942, modificato con il D.lgs. 480/1992, il quale ha introdotto l'istituto della cessione libera del marchio, svincolata, cioè, dall'azienda o dal ramo di essa cui il segno ineriva (nuovo art. 15 R.d. 929/1942).

<sup>29</sup> Cfr. GHIDINI G., CAVANI G., *op.cit.*, p. 63.

di informazioni e suggestioni, tra le quali l'origine costante da una stessa fonte poteva rientrare o meno<sup>30</sup>.

Anche la Corte di Giustizia, che sino a quel momento si era sempre dimostrata decisa nel ritenere la funzione distintiva quale unica funzione svolta dal marchio, iniziò a mutare il suo orientamento.

La nuova prospettiva di tutela, orbene, andava oltre l'uso del marchio altrui da parte del terzo in funzione distintiva, bensì essa considerava la lesione effettiva degli interessi del titolare del marchio protetti dalle norme sulla contraffazione ai sensi dell'art. 5, n. 1 e 2 della Direttiva 104/89/CEE. Tale criterio, in particolare, fu approfondito ed enunciato espressamente nella sentenza *Arsenal*<sup>31</sup>, ove i giudici di Lussemburgo rammentarono, dapprima, che *“la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore la reale origine di un prodotto o di un servizio, consentendogli di distinguerlo, senza possibilità di confusione da quello di provenienza diversa”* (punto 48). Orbene, tale garanzia di provenienza può essere garantita solo se *“il titolare del marchio è tutelato nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della sua posizione e della sua reputazione vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo”* (punto 50). Il diritto esclusivo previsto all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sopraccitata, prosegue la Corte, è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. L'esercizio di tale diritto deve essere, dunque, riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte

---

<sup>30</sup> Cfr. GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, op. cit., p. 142.

<sup>31</sup> Corte Giust. UE, C-206/01, sentenza 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club c. Matthew Reed*. La controversia trae origine dalle messa in vendita, a partire dal 1970, di souvenirs ed altri prodotti calcistici, da parte del sig. Reed, recanti segni che fanno riferimento alla squadra di calcio inglese Arsenal FC, in vari chioschi situati all'esterno della cinta dello stadio dell'Arsenal FC. Il sig. Reed specifica alla clientela che non si tratta di prodotti ufficiali, mediante un cartello indicante in modo chiaro l'origine dei prodotti. Tuttavia, nel 1989, la medesima società calcistica ottenne che fossero registrati come marchi - per un'ampia categoria di prodotti - i termini «*Arsenal*» e «*Arsenal Gunners*» nonché gli emblemi del cannone e dello scudo. L'Arsenal, a seguito dell'avvenuta registrazione del suo marchio, forniva i propri prodotti, (come indumenti, articoli di abbigliamento sportivo e calzature) attraverso la sua rete di rivenditori autorizzati e addebitando al sig. Reed la vendita di prodotti che utilizzavano segni identici a quelli registrati, promette un'azione per danni e un procedimento per contraffazione di marchio.

di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto.

Nel caso di specie, relativamente ai prodotti venduti dal sig. Reed, non si poteva escludere un rischio di confusione da parte dei tifosi della squadra circa la loro provenienza, in quanto l'avvertenza figurante nel chiosco del suddetto venditore, secondo cui i prodotti non erano prodotti ufficiali, non garantiva l'assenza di confusione.

Di conseguenza, qualora si accerti che un terzo faccia uso commerciale di un segno identico a un marchio validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare può opporsi al suddetto uso anche quando il segno del terzo non svolge principalmente una funzione distintiva. Tale conclusione, inoltre, non può essere messa in discussione per il semplice fatto che il segno venga percepito dal pubblico come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio.

Attraverso il criterio dell'interferenza del segno del terzo con le altre funzioni tutelate dal marchio, accanto alla funzione di origine, si riconoscono al marchio ulteriori funzioni, come quella di garante della qualità del prodotto o del servizio offerto, o quella di strumento di comunicazione, investimento e pubblicità: ne consegue, in tal guisa, che il marchio risulta essere al servizio anche dell'interesse generale, essendo uno strumento al servizio del consumatore in grado di assicurare il normale svolgimento del gioco della concorrenza<sup>32</sup>.

Ciò ha indotto parte della dottrina ad interrogarsi sulla effettiva "sopravvivenza" della funzione distintiva come funzione protetta del nuovo sistema<sup>33</sup>, atteso che la riforma del 1992 intendeva proteggere - e protegge oggi - funzioni diverse da quella distintiva: la funzione attrattiva o pubblicitaria del marchio, definita dalla Corte di Giustizia quale «*simbolo di promozione delle vendite o di strategia commerciale*», connesso al suo impiego per «*scopi*

---

<sup>32</sup> Cfr. BOUVEL A., *Principe de spécialité et signes distinctifs*, Litec, IRPI, *Le droit des affaires, Propriété intellectuelle*, t. 24, 2004, n. 4, pp. 2 ss.

<sup>33</sup> Così SIRONI E.G., *op. ult. cit.*, p. 84.; Per una compiuta riflessione sulla funzione del marchio a seguito della previsione della sua libera cessione si veda in particolare VANZETTI A., *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, pp. 71-89.

*pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore»*<sup>34</sup>. Anche la dottrina straniera si è espressa in questo senso, laddove si afferma che «il marchio s'identifica quale mezzo di identificazione e di comunicazione. (...) In altre parole, esso è un messaggero»<sup>35</sup>.

Cionondimeno, anche nel vigore della disciplina attuale, la dottrina ha recuperato la funzione distintiva del marchio, da un lato individuando la fonte d'origine del marchio non tanto nell'azienda o nell'impresa, bensì nella sfera di controllo del titolare del marchio circa i soggetti autorizzati all'uso del segno e alle modalità di questo uso<sup>36</sup>; dall'altro valorizzando le norme che ne vietano l'uso ingannevole, cioè quell'uso attraverso il quale il marchio diventi un veicolo di informazioni mendaci circa le caratteristiche del prodotto o del servizio, e rilevanti in relazione alle scelte d'acquisto del pubblico<sup>37</sup>.

Il sistema attuale che ne risulta è un sistema complesso, nel quale la funzione distintiva, e dunque quella di indicazione di origine del marchio, risulta ancora prevalente, trovando spazio, specie nei marchi c.d. "speciali", anche una funzione pubblicitaria, ossia di garanzia di costanza e omogeneità qualitativa<sup>38</sup>.

Sulla base di quanto sin qui esposto, il marchio comunica determinate informazioni le quali, salvo casi eccezionali, sono trasmesse non dal marchio in sé bensì dal suo uso in relazione a specifici prodotti o servizi di un'impresa. Questo processo di comunicazione e informazione è oggetto di una serie articolata di norme dirette ad evitare che l'informazione

---

<sup>34</sup> Corte Giust. UE, C-236/08 e C-238/08, sentenza 23 marzo 2010, *Google France*, punti 91-92; Corte Giust. UE, C-324/09, sentenza 12 luglio 2011, *L'Oreal c. e-Bay*.

<sup>35</sup> GIELEN C., *Harmonisation of Trade Mark Law in Europe: the First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council*, in *European Intellectual Property Review*, 1992, p. 264. Cfr. anche GALLI C., in *Codice Commentato della Proprietà industriale e intellettuale* (a cura di GALLI C. – GAMBINO A.), 2011, UTET, Torino, pp. 260-261.

<sup>36</sup> MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, GIUFFRÈ, Milano, 2000, pp. 97 ss.

<sup>37</sup> Cfr. SIRONI E. G., *op. ult. cit.*, pp. 84-85.

<sup>38</sup> Così VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto industriale*, *op. cit.*, p. 157. Secondo questi ultimi, la distinzione tra marchio generale e marchio speciale risiede nel fatto che il primo trasmette un messaggio di continuità dell'origine del prodotto o servizio da un certa impresa (es. *Algida*), mentre il secondo comunica un messaggio inerente alla qualità del prodotto o servizio e garantisce al pubblico una costanza qualitativa di essi (es. *Cornetto*, *Viennetta*, ecc.). Cfr. anche MICHAELS A., NORRIS A., *A practical guide to trade mark law*, 5° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2014, pp. 7-8.

sia equivoca, non veritiera, contraria all'interesse dei consumatori. Dette norme non si riferiscono, però, esclusivamente al messaggio che il marchio intende comunicare, bensì riguardano anche l'uso del marchio in un dato contesto. Ne deriva che tanto la normativa nazionale, quanto quella sovranazionale, prevedono il divieto di uso del marchio tale da indurre in inganno il pubblico a causa del modo e del contesto in cui esso viene utilizzato<sup>39</sup>.

## **2. Le principali fonti legislative nazionali, europee ed internazionali in materia di marchi d'impresa.**

### **2.1 Fonti nazionali**

La disciplina nazionale, in materia di marchio d'impresa, è oggi rinvenibile principalmente in alcuni articoli del codice civile (artt. 2569-2574 c.c.<sup>40</sup>) e nel Codice della Proprietà Industriale, nel quale è confluita la previgente normativa della "Legge Marchi" del 1942<sup>41</sup>.

Come si è avuto modo di esaminare in precedenza, un rinnovamento significativo della disciplina è avvenuto con l'adozione della Direttiva 89/104/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, la quale ha fatto proprie le istanze del mercato unico volto ad ottenere una maggiore protezione nell'ambito dello spazio comunitario<sup>42</sup>, a sua volta recepita in Italia attraverso il D.lgs. n. 480 del 4 dicembre 1992. Ulteriori modifiche sono state introdotte, successivamente, con il D.lgs. n.198 del 19 marzo 1996, in attuazione degli accordi internazionali conclusivi dei negoziati dell'Uruguay Round (c.d. Accordi TRIPs<sup>43</sup>).

---

<sup>39</sup> Cfr. SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi*, GIUFFRÈ, Milano, 2001, pp. 22-23.

<sup>40</sup> Le norme codicistiche si soffermano, esclusivamente, su alcuni principi generali in materia di marchio d'impresa, rinviando alla legislazione speciale le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione.

<sup>41</sup> V. *supra*, par.1

<sup>42</sup> Cfr. LARKIN T. H., *Harmony is Disarray: The European Community Trademark System Articles and Reports*, in *The Trademark Reporter*, Vol. 82, Issue 4, 1992, p. 646.

<sup>43</sup> V. *infra*, par. 2.3.

Brevi cenni, tuttavia, merita l'emanazione del Codice della Proprietà Industriale, introdotto a seguito della legge delega n. 273 del 12 dicembre 2002, conferita al Governo, al fine di favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. In particolare, l'intento del Legislatore fu quello di riordinare le frammentarie disposizioni allora vigenti in materia di proprietà industriale dando vita ad una vera e propria codificazione<sup>44</sup>.

Il Codice della Proprietà Industriale, suddiviso in otto capi<sup>45</sup>, si muove seguendo alcuni criteri direttivi assegnati al Legislatore delegato, tra i quali, primo tra tutti, quello della "ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica". L'obiettivo assegnato al legislatore è stato, difatti, raggiunto, attraverso la ricostruzione, in un quadro del tutto nuovo e moderno, delle singole disposizioni inerenti la proprietà industriale, mettendo in rilievo i nessi sistematici che collegano i molteplici diritti di proprietà industriale<sup>46</sup>.

Il codice, tuttavia, immediatamente dopo la sua entrata in vigore, ha subito numerose modifiche: in primo luogo dal D.lgs. n. 140 del 16 marzo 2006, in attuazione della Direttiva CE n. 48 del 29 aprile 2004 (c.d. "*direttiva enforcement*"), la quale ha ampliato gli strumenti di tutela a disposizione del titolare di un marchio; successivamente, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 33 del 13 gennaio 2010, è stato introdotto anche il Regolamento di attuazione del codice, recante disposizioni tese a semplificare le procedure di registrazione del marchio.

---

<sup>44</sup> Secondo il Consiglio di Stato, nel parere assunto nell'Adunanza Generale del 25 ottobre 2004, si è trattato di redigere un codice con il quale è stata attuata la riforma dei contenuti mediante l'applicazione di criteri di semplificazione sostanziale, e si è trattato di dare luogo – comunque – ad una raccolta organica della quale si dovrà tener conto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 Cost.

<sup>45</sup> Il primo è dedicato alle disposizioni generali ed ai principi fondamentali; il secondo è diviso in più sezioni e ognuna riguarda uno specifico diritto di proprietà industriale, delineandone condizioni di esistenza, estensione e esercizio; il capo terzo contiene le norme della tutela giurisdizionale; il capo quarto è dedicato all'acquisto e al mantenimento dei diritti di proprietà industriale ed alle relative procedure; il capo quinto concerne le procedure speciali; il capo sesto disciplina l'ordinamento professionale e l'esercizio della rappresentanza e il funzionamento dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale; il capo settimo è dedicato alla gestione dei servizi; il capo ottavo, infine, concerne le norme transitorie e finali.

<sup>46</sup> Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M., *op.cit.*, p. 4.

Ulteriori e recenti modifiche sono state infine apportate dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “Decreto liberalizzazioni”), convertito in legge 24 marzo 2012, n.1, il quale ha anche istituito il Tribunale delle imprese<sup>47</sup>.

## 2.2 Fonti europee

Il diritto comunitario, oggi diritto dell’Unione<sup>48</sup>, ha fortemente condizionato la disciplina del marchio d’impresa e più in generale la disciplina della proprietà intellettuale, tanto da individuare un nuovo ambito giuridico in materia che prende il nome, per l’appunto, di “*European intellectual property law*”<sup>49</sup>. Gli organi legislativi dell’Unione, difatti, hanno armonizzato detta disciplina all’interno dei diversi Stati membri creando un diritto di marchio unitario, mentre la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha concorso notevolmente a ridefinire le prerogative che spettano al titolare del marchio alla luce delle novità così introdotte.

Per attuare l’obiettivo di un unico mercato, all’interno della Comunità Europea si ritenne essenziale l’instaurazione di un regime dei marchi capace di conferire alle imprese la possibilità di acquistare, attraverso una procedura uniforme, protezione in tutto il territorio della Comunità<sup>50</sup>. Tale ambizione è stata raggiunta non già dalla Direttiva 89/104/CEE, bensì con il Regolamento 40/94/CE adottato il 20 dicembre 1993 - poi modificato dal Regolamento 207/09/CE – il quale ha adottato il c.d. “*marchio comunitario*” (oggi “*Marchio dell’Unione europea*”)<sup>51</sup>. I pilastri sui quali si basa il predetto regolamento sono i seguenti: suo scopo

---

<sup>47</sup> Si tratta di una sezione specializzata in materia di impresa, la quale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ha competenza nelle: a) controversie di cui all’articolo 134 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d’autore; c) controversie di cui all’art. 33, co. 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione); d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea.

<sup>48</sup> Così denominata con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.

<sup>49</sup> GEIGER C., *Constructing European Intellectual Property*, EDWARD ELGAR, 2013, p. 5.

<sup>50</sup> Cfr. SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi*, op. cit., p. 10.

<sup>51</sup> Per ciò che concerne la disciplina del marchio comunitario si rinvia al par. 3.2.

dichiarato è quello di rimuovere, all'interno della CE, ogni ostacolo alla libera circolazione delle merci contrassegnate da marchi, creando un unico marchio, appartenente ad un unico soggetto, valido in tutto il mercato comune e disciplinato da un unico strumento normativo<sup>52</sup>.

Accanto al Regolamento sul marchio comunitario, è opportuno menzionare, anche la seconda Direttiva CE n. 94 del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, la quale ha sostituito a sua volta la precedente direttiva CE n. 104 del 21 dicembre 1988<sup>53</sup>.

Congiuntamente all'opera di armonizzazione posta in essere dalle Direttive dell'Unione, anche la Corte di Giustizia, come anticipato, ha svolto un ruolo centrale nella tutela dei marchi di impresa, assicurando, attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE, un'uniforme interpretazione delle norme dell'Unione.

Un ultimo, seppur generico, richiamo alla tutela della proprietà industriale, e dunque anche alla tutela del marchio d'impresa, è presente nell'art. 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma del quale gli Stati possono introdurre eccezioni al divieto di porre ostacoli alla circolazione delle merci per “motivi (...) di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”. Per lungo tempo, è spettato alla Corte di Giustizia disegnare i contorni della portata applicativa della norma suddetta, specie per quanto concerne il diritto di marchio: essa, infatti, ha precisato che l'autonomia riconosciuta agli Stati membri alla circolazione delle merci non è assoluta<sup>54</sup>. In primo luogo, la Corte ha stabilito che, in presenza di determinate condizioni, i

---

<sup>52</sup> Così FRIGNANI A., ZORZI N., in *Atlante di Diritto Privato Comparato*, a cura di GALGANO F., ZANICHELLI, Bologna, 2010, p. 277.

<sup>53</sup> Per una vasta letteratura sulla prima direttiva cfr. VANZETTI A., *Commentario alla direttiva*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1989, pp. 1429 ss.; UMBERTAZZI L. C., *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Foro.it*, 1992, V, pp. 15 ss.

<sup>54</sup> Cfr. TESAURO G., *Diritto dell'Unione Europea*, V, CEDAM, Padova, 2012, p. 430.



diritti di proprietà intellettuale sono soggetti ad esaurimento<sup>55</sup>, nel senso che il titolare di un simile diritto non può opporsi all'importazione ed alla commercializzazione di prodotti che siano stati messi in commercio nello Stato di esportazione da lui stesso o tramite il suo consenso o per mezzo di persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica<sup>56</sup>. In secondo luogo, i giudici di Lussemburgo si sono più volte espressi sull'incompatibilità assoluta delle norme nazionali sulla proprietà intellettuale con il diritto dell'Unione quando le prime comportano effetti discriminatori nei confronti di prodotti o persone di altri Stati membri<sup>57</sup>.

### 2.3 Fonti internazionali

È sul panorama internazionale, invero, ancor prima della disciplina apprestata dalle norme dell'Unione, che si completa il quadro normativo che interessa l'ambito della presente ricerca. L'esigenza di superare il c.d. "principio di territorialità", in base al quale la tutela di un marchio o di un'invenzione è circoscritta al territorio dello Stato e la materia è disciplinata solo dallo Stato di appartenenza<sup>58</sup>, ha rappresentato, infatti, la spinta verso una unificazione, o quanto meno verso un'armonizzazione a livello internazionale della proprietà industriale.

---

<sup>55</sup> Sul "principio dell'esaurimento comunitario", si veda in dottrina SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, IV ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, pp. 145-146; GALLI C., *L'esaurimento internazionale del marchio*, in *Diritto Industriale*, IV, 2008, p. 366. Per ciò che concerne, invece, il "principio dell'esaurimento interno", la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 5, co.1 c.p.i.: "Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato (...)".

<sup>56</sup> Corte Giust. UE, C-78/70, sent. 8 giugno 1971, *Deutsche Grammophon*, in *Racc.* p. 487, punto 12; Corte Giust. UE, C-414 e 416/99, sent. 20 novembre 2001, *Davidoff*, punti 30 e ss.

<sup>57</sup> Corte Giust. UE, C-92 e 326/92, sent. 20 ottobre 1993, *Phil Collins*.

<sup>58</sup> Così SCUFFI M. sul principio di territorialità, *Verso una difesa sopranazionale del brevetto*, in *Dir. Industriale*, 1999, 4, p. 310; Trib. Napoli, *Società Colgate Palmolive c. Società Fatiati*, 12 gennaio 2000, in *Giur. napoletana*, 2000, 106, ove si legge che «Il principio di territorialità del marchio comporta la possibilità per il titolare di opporsi legittimamente all'importazione parallela ed alla conseguente rivendita sul mercato nazionale di prodotti immessi in commercio all'estero in uno Stato extracomunitario dal licenziante o da altro licenziatario, e quindi intrinsecamente originali. La condotta dell'importatore, anzi, integra anche gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c., attesa la confondibilità tra i marchi ed i prodotti, tanto più rilevante per la dedotta intrinseca originalità dei prodotti dell'importatore».

I primi tentativi verso un processo di armonizzazione in tal senso si ebbero, inizialmente, mediante la stipula di accordi bilaterali o territoriali, ma il contributo maggiore venne raggiunto con gli accordi internazionali. Si è soliti ricondurre l'inizio dell'armonizzazione internazionale della proprietà intellettuale, e nello specifico dei marchi, con la Convenzione d'Unione di Parigi (Cup)<sup>59</sup>, firmata il 20 marzo 1883 ed oggetto di numerose revisioni, la quale si prefiggeva quattro obiettivi principali: la diffusione in tutto il mondo dell'esigenza di assicurare una protezione giuridica alla proprietà industriale; la ricerca dell'armonizzazione delle discipline nazionali; l'ampliamento e l'intensificazione della protezione; la razionalizzazione delle procedure per ottenere la tutela<sup>60</sup>. In contrapposizione al principio di territorialità di cui sopra, venne introdotto il c.d. "principio di assimilazione", in base al quale i cittadini unionisti godevano in tutti gli altri Paesi del trattamento e di tutte le agevolazioni, sia di diritto sostanziale che processuale, riservati ai nazionali<sup>61</sup>. La convenzione, inoltre, estende la tutela derivante dal principio di assimilazione anche ai cittadini che, sebbene appartenenti a Paesi terzi, abbiano comunque il domicilio o lo stabilimento industriale o commerciale sul territorio di uno dei Paesi firmatari della Convenzione<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> La Convenzione è entrata in vigore in Italia il 7 luglio 1884 e vide, inizialmente, quali altri stati firmatari Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, Olanda, Portogalli, San Salvador, Serbia, Spagna e Svizzera. Per un aggiornamento circa l'adesione attuale degli Stati si veda il sito <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19670148/index.html>; sulla Convenzione si vedano: CORNISH W.R., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 4° ed., SWEET & MAXWELL, Londra 1999, p. 604; BARZANÒ & ZANARDO, *Brevetti e Marchi*, IV° ed., BUFFETTI, Roma, 2001, p. 136; BENUSSI F., voce "Marchio nelle Convenzioni Internazionali", in Digesto IV edizione, volume IX, UTET, Torino, 1967, pp. 298 ss.

<sup>60</sup> Così FRIGNANI A., ZORZI N., in *Atlante di Diritto Privato Comparato*, op. cit., p. 267.

<sup>61</sup> Art. 2, co.1 Cup: "*Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with*".

<sup>62</sup> Art. 3 Cup: "*Nationals of countries outside the Union who are domiciled or who have real and effective industrial or commercial establishments in the territory of one of the countries of the Union shall be treated in the same manner as nationals of the countries of the Union*".

Altro principio introdotto dalla Cup fu quello della “priorità unionista”<sup>63</sup>, in base al quale chiunque abbia depositato un marchio in uno degli Stati firmatari, gode di un periodo di “franchigia” della durata di sei mesi, entro il quale egli potrà depositare la stessa domanda presso gli uffici di altri Stati membri aderenti alla Cup, con diritto di priorità retroattivo alla data del primo deposito nei confronti di depositi intermedi effettuati da terzi.

Particolare menzione merita anche il terzo principio generale previsto dalla Convenzione, ossia quello della protezione “*telle quelle*” sancito all’art. 6 *quinquies*<sup>64</sup>: sebbene venga riservato ampia scelta circa il Paese dell’Unione ove un soggetto può depositare la domanda di registrazione del marchio, la norme testé menzionata prevede che qualora il marchio venga registrato nel Paese d’origine, esso sarà ammesso al deposito e registrato tale e quale negli altri paesi dell’Unione, salvo una serie di riserve previste al secondo comma del medesimo articolo (ad es. quando sono tali da violare i diritti legittimamente acquisiti da terzi nel paese in cui è richiesta la protezione ovvero quando sono privi di carattere distintivo).

Nonostante l’edificazione del predetto sistema di tutela minimo, la Convenzione di Parigi presentò man mano diverse lacune sotto il profilo sostanziale, quali l’assenza di un efficace sistema sanzionatorio nei confronti dello Stato inadempiente gli obblighi derivanti dall’accordo, e al contempo si fecero evidenti nuove esigenze come la semplificazione delle procedure di registrazione del marchio<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Art. 4 Cup: “*Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed*”.

<sup>64</sup> Art. 6 *quinquies* Cup: “*Every trademark duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other countries of the Union, subject to the reservations indicated in this Article. Such countries may, before proceeding to final registration, require the production of a certificate of registration in the country of origin, issued by the competent authority. No authentication shall be required for this certificate*”.

<sup>65</sup> Cfr. AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto Industriale*, IV, GIAPPICHELLI, Torino, 2012, p. 68, secondo i quali la Convenzione agevola le domande plurime in più Stati aderenti all’Unione ma non esenta il soggetto che voglia ottenere la protezione in più Stati dall’onere di presentare – tempestivamente – una pluralità di domande in tanti Stati quanti sono quelli in cui desidera ottenere tutela. Questo assetto porta, dunque, ad una moltiplicazione di costi, monetari ma anche organizzativi.

La risposta agli inconvenienti palesati all'interno della Cup si ebbe con l'*Arrangement* di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, sottoscritto il 14 aprile 1891, sottoposto, anch'esso, a cospicue modifiche, l'ultima delle quali risale al 14 luglio 1967 con la revisione di Stoccolma<sup>66</sup>, e ratificato in Italia, nella sua ultima versione, con Legge n. 424 del 28 aprile 1976. L'accordo di Madrid, tra le sue principali innovazioni, prevedeva un sistema di deposito centralizzato, attraverso il quale il cittadino di uno dei Paesi firmatari poteva assicurarsi la protezione del proprio marchio, registrato nel Paese di origine, all'interno anche degli altri Paesi aderenti mediante l'ausilio di un ufficio *ad hoc*. Venne così inaugurato l'Ufficio dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, con sede dapprima a Berna, ed oggi a Ginevra, incaricato di ricevere dagli Uffici nazionali le rispettive domande di registrazione di marchi, per poi inoltrarle agli uffici competenti di tutti i Paesi firmatari dell'accordo in cui il titolare stesso desiderava ottenere la relativa tutela.

Al fine di estendere la procedura suddetta anche ai Paesi che inizialmente non avevano aderito all'*Arrangement* di Madrid, venne sottoscritto, il 27 giugno 1989, un Protocollo Aggiuntivo, divenuto operativo il 1° aprile 1996<sup>67</sup>. Esso prevede che la registrazione internazionale possa aver luogo già dal momento del deposito della domanda di registrazione, anziché attendere che la domanda stessa sia stata accettata e il marchio registrato nel Paese d'origine.

Viene definito, inoltre, il concetto di "Paese d'origine", ove effettuare la prima domanda di marchio. L'*Arrangement*, difatti, stabiliva che doveva considerarsi Paese d'origine quello in cui il titolare deteneva uno stabilimento industriale o commerciale serio ed effettivo o, in alternativa, quello in cui il titolare era domiciliato ovvero, in ulteriore subordine, dove possedeva la nazionalità. Il Protocollo, invece, se da un lato mantiene tali

---

<sup>66</sup> Per la versione integrale del testo si veda [www.wipo.org](http://www.wipo.org) o, alternativamente, [www.admin.ch](http://www.admin.ch)

<sup>67</sup> Sul Protocollo cfr.: CASADO CERVINO A., *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y practica*, EDITORIAL LEX NOVA, Valladolid, 2000, p. 501; COSTA C., BALDINI C., PLEBANI R., *Guida Pratica. Marchi, Brevetti, Know how e Licensing*, III edizione, STUDIO TORTA SRL, Torino, 2003, p. 52; CAMPBELL D., COTTER S., *International Intellectual Property Law. New Developments*, JOHN WILES & SONS, Salzburg, 1995, p. 7.

criteri inalterati, dall'altro ne elimina l'ordine gerarchico cosicché essi risultano alternativi l'uno all'altro.

Viene modificato anche il sistema de "l'attacco centrale": mentre l'*Arrangement*, come sopra esposto, prevedeva se la registrazione nel Paese d'origine veniva dichiarata invalida nei primi cinque anni, il diritto conferito sul marchio decadeva *tout court*, la nuova disposizione conferisce al soggetto "attaccato" la possibilità, entro tre mesi dalla dichiarazione di invalidità, di convertire la registrazione in una domanda presso tutti gli altri Stati diversi da quello d'origine, ove il marchio non è più valido<sup>68</sup>.

Tanto l'*Arrangement* di Madrid quanto il Protocollo aggiuntivo sono ancora validi e in vigore lasciando aperta la questione quale dei due accordi debba trovare oggi applicazione. Al fine di rispondere a tale interrogativo, è necessario distinguere diverse situazioni: a) qualora un Paese abbia firmato solo uno degli accordi summenzionati, troverà applicazione il testo firmato; b) qualora, invece, uno Stato abbia aderito ad entrambi, trova applicazione la "clausola di salvaguardia", in base alla quale le disposizioni del Protocollo prevalgono sull'*Arrangement*<sup>69</sup>.

Il 15 giugno 1957 venne firmato il Trattato di Nizza<sup>70</sup>, al fine di introdurre una classificazione merceologica internazionale dei prodotti e dei servizi<sup>71</sup>. Il sistema

---

<sup>68</sup> Art. 9 *quinquies* Protocollo: "Where, in the event that the international registration is cancelled at the request of the Office of origin under Article 6(4), in respect of all or some of the goods and services listed in the said registration, the person who was the holder of the international registration files an application for the registration of the same mark with the Office of any of the Contracting Parties in the territory of which the international registration had effect, that application shall be treated as if it had been filed on the date of the international registration according to Article 3(4) or on the date of recordal of the territorial extension according to Article 3ter(2) and, if the international registration enjoyed priority, shall enjoy the same priority, provided that: (i) such application is filed within three months from the date on which the international registration was cancelled, (ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the international registration in respect of the Contracting Party concerned, and (iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, including the requirements concerning fees".

<sup>69</sup> Art. 9 *sexies* Protocollo: "This Protocol alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement".

<sup>70</sup> Il Trattato è stato poi rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1967, a Ginevra il 23 maggio 1977 e infine modificato il 28 settembre 1979.

<sup>71</sup> Per una visione d'insieme delle classi in cui la Convenzione divide i beni e i servizi, si veda l'Appendice D di

classificatorio delineato dall'accordo lascia, ad ogni Paese firmatario, libera scelta circa la portata da attribuire alla classificazione. In Italia viene seguita quale sistema principale per l'indicazione dei prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione del marchio.

Un vero e proprio punto di snodo nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, e in particolare per la tutela dei marchi, è rappresentato dall'accordo TRIPs del 1994<sup>72</sup>. Tale accordo, come si evince dal suo Preambolo<sup>73</sup>, si muove nella direzione di ridurre gli impedimenti e le distorsioni presenti nel commercio internazionale, derivanti dalla tutela inadeguata dei diritti di Proprietà Intellettuale, creando una base normativa che garantisca *standards* minimi di protezione e, al contempo, imponendo agli Stati di introdurre nelle loro legislazioni interne dei procedimenti e dei ricorsi per la salvaguardia di tali diritti, nonché sanzioni di contrasto ai fenomeni della pirateria e della contraffazione, dei quali i paesi industrializzati erano sempre più esposti. L'accordo TRIPs si caratterizza non solo per aver imposto ai propri membri di conformarsi alla Cup di Parigi, ma soprattutto per due principi contenuti rispettivamente agli artt. 3 e 4: il principio del "trattamento nazionale" e quello della "nazione più favorita". In base al primo, orbene, ogni Stato è chiamato a riconoscere ai cittadini degli altri Stati aderenti un trattamento "non meno favorevole" di quello accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe contenute nei precedenti accordi<sup>74</sup>. Il secondo principio, integrativo rispetto a quello del "trattamento nazionale", attribuisce ai cittadini di godere immediatamente e

---

CAMPBELL D., COTTER S., *op. cit.*, p. 24, oppure il sito <http://www.wipo.int/classifications/nice/en/>.

<sup>72</sup> I negoziati dell'*Uruguay Round*, promossi in seno al *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), ebbero inizio nel 1986 a Punta de l'Este e si conclusero a Marrakesh con l'accordo definitivo del 15 aprile 1994. L'acronimo inglese TRIPs deriva da *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*; l'accordo TRIPs, in particolare, s'inserisce nel più ampio accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), del quale il primo rappresenta l'allegato IC. Per la versione integrale del testo in lingua inglese si veda [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_03\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm).

<sup>73</sup> TRIPs Preamble: «(...) *Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade* (...)».

<sup>74</sup> A norma dell'art. 3, si fa riferimento alla Convenzione di Parigi (1967), alla Convenzione di Berna (1971), alla Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori.

incondizionatamente di tutti i vantaggi, i benefici e privilegi eventualmente concessi ai cittadini di un altro Stato membro, salvo le deroghe contenute nel medesimo articolo<sup>75</sup>.

All'accordo istitutivo dell'OMC, e di conseguenza al TRIPs, ha aderito anche l'Unione Europea, ove il ruolo preponderante della Commissione europea nella fase dei negoziati, in primo luogo quelli del Tokyo Round del 1979, ha fatto sì che gli accordi di Uruguay siano stati da taluni considerati “puramente comunitari”<sup>76</sup>.

### **3. La registrazione del marchio e il marchio di fatto**

A differenza del diritto d'autore, il quale sorge per effetto della creazione nella forma espressiva, il marchio – e insieme ad esso l'invenzione – presuppone un riconoscimento da parte dell'ordinamento statale attraverso la c.d. “registrazione”<sup>77</sup>: indispensabile, infatti, ai fini del riconoscimento di una tutela esclusiva nei confronti del marchio, è dunque la sua registrazione<sup>78</sup>, intesa quale punto di arrivo di un procedimento amministrativo di esame dei requisiti di validità del marchio<sup>79</sup>.

Chiunque desideri procedere alla registrazione del proprio marchio, orbene, può optare per tre diverse soluzioni, a seconda dell'estensione territoriale della tutela richiesta.

L'ordinamento riconosce tuttavia una peculiare forma di tutela anche per il c.d. marchio di fatto, ossia il marchio non registrato<sup>80</sup>. Ciò detto, eccezion fatta per

---

<sup>75</sup> Art. 4 TRIPs, lett. a), b), c), d).

<sup>76</sup> In questo senso DRAETTA U., *Elementi di diritto dell'Unione Europea. Parte speciale*, GIUFFRÈ, Milano, 1999, p. 26.

<sup>77</sup> Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M., *op. cit.*, p.7; in relazione al “marchio comunitario” si veda anche la *Relazione alla proposta di Regolamento del Consiglio delle Comunità europee sul marchio comunitario* del 25 novembre 1980, ove si afferma che «soltanto la registrazione del marchio comunitario è costitutiva del diritto ad esso inerente».

<sup>78</sup> L'art. 20 c.p.i., primo periodo, difatti, prevede che «I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio».

<sup>79</sup> Per un approfondimento puntuale circa i requisiti di validità del marchio si rinvia all'opera di VANZETTI A., DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 175 ss. oppure SCUFFI M., FRANZOSI M., *op. cit.*, I, p.151 ss.

<sup>80</sup> Art. 2571 c.c.: “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”; art. 2, comma quarto, c.p.i.: “Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato [...]”;

l'equiparazione del marchio di fatto con notorietà generale al marchio registrato, in virtù della quale il primo può privare di novità il marchio identico o simile che sia stato registrato successivamente per prodotti identici o affini<sup>81</sup> (se invece il preuso del marchio non è di tipo notorio, è ammessa la coesistenza fra il marchio di fatto e quello registrato), la disciplina codicistica del marchio di fatto si presenta alquanto scarna. Con riguardo ai requisiti di validità del marchio di fatto, si ritiene che esso, al pari del marchio registrato, debba essere dotato di capacità distintiva, di novità e lecito<sup>82</sup>. L'esclusiva di cui gode il titolare di un marchio di fatto è circoscritta alla tutela avverso l'utilizzo di marchi altrui usati su prodotti affini a quelli per il marchio è usato, ove vi sia il rischio di confusione tra i due marchi in questione. Circa l'eventuale conflitto con un marchio altrui registrato, se da un lato il marchio di fatto non ha efficacia impeditiva nei confronti dell'uso del marchio registrato successivamente, dall'altro sarà possibile, nei confronti del primo utente, a continuare l'uso del proprio marchio di fatto nei limiti della sua estensione locale.

### **3.1 Registrazione nazionale**

Ai sensi dell'art. 19 c.p.i., legittimato a chiedere la registrazione di un marchio d'impresa è colui che lo utilizza, o si propone di utilizzarlo, nella fabbricazione o nel commercio di prodotti, o nella prestazione di servizi della propria impresa o di altre imprese di cui abbia il controllo, o che ne facciano uso con il suo consenso. Non è necessario, tuttavia, che il soggetto rivesta la qualità d'imprenditore, avendo il Legislatore esteso la legittimazione anche a coloro che non siano imprenditori né si propongano di diventare tali, con l'unica

---

art. 13 c.p.i.: *“possono costituire oggetto di registrazione come marchi d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”*.

<sup>81</sup> Cfr. SENA G., *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà intellettuale*, in Riv. dir. ind., 2006, I, p. 17.

<sup>82</sup> In tal senso, cfr. VANZETTI A., DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 321; RICOLFI M., *I segni distintivi, op. cit.*, p. 187 ss.; CARTELLA M., *Il marchio di fatto nel codice della proprietà industriale*, GIUFFRÈ, Milano, 2006, pp. 41 ss.; GALLI C., *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. 53.



condizione della volontà di utilizzare, direttamente o indirettamente, il marchio sul mercato<sup>83</sup>, pena la decadenza<sup>84</sup> del relativo diritto.

La norma di cui sopra, inoltre, riserva, alle Amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, la possibilità di procedere alla registrazione del marchio, anche quando “abbia ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio”<sup>85</sup>.

Tra le novità di maggior rilievo, recentemente introdotte, vi è la nuova modalità telematica di deposito della domanda di registrazione del marchio. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 26 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2015, è stato previsto, infatti, che il depositante, previa registrazione sul portale online dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi<sup>86</sup>, è tenuto a compilare digitalmente un modulo contenente le informazioni prescritte dall’art. 156 c.p.i.<sup>87</sup>.

Ricevuta la domanda, la quale deve avere ad oggetto un solo marchio<sup>88</sup>, l’UIBM ne verifica la regolarità formale e sostanziale, al fine di rilevare eventuali impedimenti assoluti alla sua registrazione<sup>89</sup>. Qualora l’esame dovesse concludersi in termini negativi, l’Ufficio, prima di respingere la relativa domanda, assegna un termine per formulare eventuali osservazioni. Viceversa, se detto esame si conclude con un esito positivo dei requisiti

---

<sup>83</sup> Cfr. VANZETTI A., DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 213; SPADA P., *La legittimazione alla domanda*, in AA.VV., *Commento Tematico alla legge dei marchi*, GIAPPICHELLI, Torino, 1998, pp. 221 ss.

<sup>84</sup> L’uso del marchio non rileva solo sotto il profilo genetico di quest’ultimo, ma anche sotto quello funzionale. Ciò postula la necessità sia dell’effettiva apposizione del marchio su un determinato bene o servizio, sia la messa di commercio del medesimo. In questi termini si è pronunciato di recente il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2985/2015, laddove ha accolto la domanda di decadenza proposta da una società tedesca in riferimento ad un marchio italiano, sostenendo che il mero “uso pubblicitario non è idoneo – di per sé solo – a prevenire la decadenza dall’uso del marchio”.

<sup>85</sup> Art. 19, co. 3 c.p.i.

<sup>86</sup> Si rinvia al sito <https://servizionline.uibm.gov.it/uibm-public-web/index.html>.

<sup>87</sup> Vedasi, al riguardo, All. n.1, D.M. 26 gennaio 2015.

<sup>88</sup> Art. 158, co. 1 c.p.i.

<sup>89</sup> Art. 170, co. 1 lett. a) c.p.i.

richiesti, l'Ufficio provvede alla pubblicazione della domanda ritenuta registrabile all'interno del Bollettino ufficiale dei marchi di impresa, ai sensi dell'art.187 c.p.i.<sup>90</sup>.

Con l'avvenuta registrazione del marchio, i diritti di esclusiva decorrono dalla data di deposito della domanda, in caso di prima registrazione, ovvero dalla data di scadenza della registrazione precedente, in caso di rinnovo. Essi, a partire da tale momento, hanno una durata di dieci anni, salva la possibilità di rinnovare la registrazione per un numero indefinito di volte.

Il titolare del marchio registrato, a norma dell'art. 20 c.p.i., ha un diritto di esclusiva sul segno così registrato: egli, invero, ha diritto di vietare a terzi, ove ne sussistano le condizioni, l'utilizzo del suo marchio registrato e di riservarsi la facoltà di decidere se e come fare uso di detto segno<sup>91</sup>.

### **3.2 Il marchio dell'Unione europea.**

La registrazione nazionale rappresenta, tuttavia, una forma di tutela circoscritta al territorio nazionale: al fine di estendere la tutela oltre i confini nazionali è stato adottato il Reg. 207/09/CE del 26 febbraio 2009 (di seguito "RM") – che ha sostituito, a sua volta, il Reg. 40/94/CE del 20 dicembre 1993, istitutivo del "marchio comunitario" – oggi modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2424, del Parlamento e del Consiglio. Devesi premettere che per effetto del combinato disposto del considerando (2) e dell'art. 1 del nuovo regolamento, la precedente denominazione di marchio comunitario è stata sostituita da quella di "marchio dell'Unione europea" (o "marchio UE"), ed allo stesso tempo il marchio comunitario

---

<sup>90</sup> Da questo momento, ai sensi dell'art. 176, co.1, lett. a), b), c), decorre il termine di tre mesi per chiunque intenda presentare opposizione, qualora ritenga di poter subire un pregiudizio a seguito della registrazione del marchio. La procedura, successivamente, può concludersi con un accordo conciliativo tra le parti ovvero con l'inizio di una fase contenziosa dinanzi al medesimo Ufficio. Per una guida completa sul punto si veda AA. VV., *L'identità dell'impresa: i segni distintivi*, in *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, (a cura di TREVISAN & CUONZO), IPSOA, Milano, 2013, pp. 96 ss.

<sup>91</sup> Cfr. SIRONI E.G., Art. 20 - *Diritti conferiti dalla registrazione*, in *Codice della Proprietà Industriale* (a cura di VANZETTI A.), GIUFFRÈ, Milano, 2013, p. 296; Per le ipotesi che danno luogo a violazione del diritto di cui all'art. 20 c.p.i. si rinvia al cap. III, par. 2.1

collettivo è divenuto “marchio collettivo dell’Unione europea”, nonché il Tribunale dei marchi comunitari ha acquisito la nuova denominazione di Tribunale dei marchi dell’Unione europea. Non esente da modifiche è stato, altresì, l’Ufficio di Alicante, il quale da Ufficio per l’Armonizzazione per il Mercato interno (UAMI), è divenuto Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

Il “marchio europeo”, a differenza di altre registrazioni, ha carattere unitario, nel senso che esso esplica i suoi effetti per la totalità del territorio dell’Unione<sup>92</sup>: ne deriva, dunque, che un uso o una tutela parziale non sono ammessi. Esso non abolisce il sistema di protezione nazionale del marchio, bensì si affianca ad esso, nel rispetto delle varie legislazioni degli Stati membri<sup>93</sup>. Similarmente a quanto previsto dall’ordinamento nazionale, difatti, possono registrare un marchio comunitario tutte le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico<sup>94</sup>. Ciò che differenzia, tuttavia, la previsione interna di cui all’art. 19 c.p.i. è la non menzione dell’uso del marchio nel mercato quale requisito indispensabile ai fini della registrazione del marchio. Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro o di un marchio anteriore oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata come marchio comunitario, può rivendicare la “preesistenza del marchio anteriore” al momento del deposito della domanda di registrazione o nel termine di tre mesi da tale data, o in qualunque momento successivo alla registrazione del marchio<sup>95</sup>.

Il novellato art. 25 del regolamento CE n. 207/2009 stabilisce, infatti, che tali domande devono essere esclusivamente depositate presso l’Ufficio dell’Unione europea per la

---

<sup>92</sup> Art.1(2) RM: “Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.”

<sup>93</sup> Cfr. MANLEY C. M., *The Trademark Paradox: Trademarks and Their Conflicting Legal and Commercial Boundaries*, PETER LANG PUB INC, 2015, p. 129.

<sup>94</sup> Art. 5 RM.

<sup>95</sup> Artt. 34 e 35 RM.

proprietà intellettuale<sup>96</sup>. In precedenza, invece, la stessa norma prevedeva alternativamente il deposito presso l'Ufficio europeo ovvero presso il servizio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro o presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. La domanda così presentata aveva effetti identici a quelli della domanda depositata presso l'Ufficio UE<sup>97</sup>, avente sede in Alicante, ovvero presso il servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, con sede all'Aja.

Ottenuta la registrazione, previo accertamento, da parte dell'Ufficio, della regolarità della domanda e di eventuali marchi comunitari anteriori, essa ha durata decennale a decorrere dalla data di deposito della domanda, salva la possibilità di rinnovo per ulteriori dieci anni. A seguire l'Ufficio provvede alla pubblicazione della domanda nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari, e informa di tale pubblicazione i titolari di marchi comunitari o di domande di marchio comunitario anteriori emersi nella precedente ricerca affinché possano, entro il termine di tre mesi, presentare opposizioni alla registrazione<sup>98</sup>.

È opportuno menzionare, altresì, un ulteriore aspetto del “marchio europeo”, attinente al concetto di “uso effettivo”, sancito all'art. 15 RM, quale condizione indispensabile per non incorrere nelle sanzioni previste dal medesimo regolamento<sup>99</sup>. Circa la nozione di “uso effettivo”, in particolare, la Corte ha sancito che esso va inteso come “uso conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore

---

<sup>96</sup> La domanda può essere depositata telematicamente mediante il portale ufficiale dell'EUIPO: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/apply-now>

<sup>97</sup> L'Ufficio di Alicante è composto da un Consiglio di amministrazione, un Comitato preventivi, un Presidente e un Vicepresidente. Periodicamente è tenuto ad informare il Parlamento europeo del suo operato e, nel corso delle sue attività, si avvale di una serie di altri organi, tra i quali il Dipartimento Giuridico che comprende i servizi di amministrazione e il registro.

<sup>98</sup> Ai sensi dell'art. 41, co.3 RM l'opposizione deve essere redatta per iscritto e deve riportare i motivi per cui il marchio non può ottenere la registrazione. La decisione dell'Ufficio in merito all'opposizione è impugnabile, con ricorso, dinanzi alle Commissioni di ricorso dell'EUIPO.

<sup>99</sup> Cfr. BAER N., *European Trademark protection strategy considerations for U.S. small and medium sized entities after IP Translator and ONEL*, Cybaris: An Intellectual Property Review, Spring 2014, Vol. 5, Issue 1, p. 160.

finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa".<sup>100</sup>

Nel 2004, l'Unione ha presentato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) il suo atto d'adesione al Protocollo di Madrid<sup>101</sup> riguardante la registrazione internazionale dei marchi. Mediante tale adesione, viene stabilito un collegamento fra il sistema del Protocollo di Madrid, amministrato dall'OMPI, ed il sistema del marchio europeo gestito dall'EUIPO. In tal guisa, i richiedenti e i titolari di marchi europei possono richiedere la protezione internazionale di marchi di loro appartenenza, presentando una domanda internazionale ai sensi del Protocollo di Madrid. Ugualmente, i titolari di registrazioni internazionali, ai sensi del summenzionato Protocollo, possono richiedere la protezione dei rispettivi marchi all'interno del sistema del marchio UE.

Tra le ulteriori novità di rilievo del nuovo regolamento in vigore dal 23 marzo 2016, deve menzionarsi, poi, il superamento del requisito della rappresentazione grafica del segno, aprendo così ulteriormente la strada a marchi non convenzionali. Testualmente, il novellato art. 4 del Regolamento (CE) n. 207/2009 dispone che: *“Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:*  
*a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea (“registro”) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare”*. Se ne ricava, dunque, anche la possibilità di registrare

---

<sup>100</sup> Corte Giust. UE, C-40/01, sentenza 11 marzo 2003, *Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV*, punto 36; si v., altresì, la recente pronuncia Corte Giust. UE, C-149/11, sentenza 19 dicembre 2012, *Leno Merken BV c. Hagelkruis Beheer BV*, punti 57 e 58.

<sup>101</sup> Decisione 2003/793/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che approva l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 27 giugno 1989, in <http://eur-lex.europa.eu>; Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario per dare effetto all'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, in <http://eur-lex.europa.eu>.

colori e suoni, purché essi rispondano alle condizioni *supra* elencate. In precedenza, invece, i giudici di Lussemburgo, nella nota sentenza “*Sieckmann*” del 12 dicembre 2002, si erano mostrati contrari ad una simile apertura, avendo affermato che può costituire un marchio d’impresa il segno che, pur non essendo di per sé atto ad essere percepito visivamente, possa comunque formare oggetto di una rappresentazione grafica – in particolare mediante figure, linee o caratteri – che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva<sup>102</sup>.

### 3.3 Registrazione internazionale

Impropriamente si discorre in dottrina di “marchio internazionale”: quello previsto dall’*Arrangement* di Madrid, invero, non può essere considerato quale marchio unico, a differenza di quello “comunitario”, quest’ultimo sottoposto ad un ordinamento identico in tutti gli Stati membri. Il primo «rappresenta in realtà, con un documento unico che rispecchia un unico procedimento di registrazione in sede internazionale, una sorta di fascio di marchi nazionali, ciascuno dei quali è tutelato nel Paese cui appartiene, in base alla disciplina interna vigente in quel Paese»<sup>103</sup>.

La domanda di registrazione internazionale del marchio può essere presentata, alternativamente, presso l’ufficio nazionale competente ovvero presso l’EUIPO, anche in via telematica, qualora la registrazione sottostante è di tipo europea<sup>104</sup>.

In entrambi i casi, la domanda viene trasmessa all’Ufficio Internazionale all’Ufficio Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale avente sede a Ginevra, il quale, ai fini di un esame più approfondito, provvede a notificare l’avvenuta

---

<sup>102</sup> Corte Giust. UE, C-273/00, *Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt*, 12 dicembre 2002, par. 55. In senso contrario, si era espressa in precedenza la Commissione di ricorso dell’U.A.M.I. con decisione dell’11 febbraio 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999.

<sup>103</sup> VANZETTI A., DI CATALDO V., *op. cit.*, p.302; in tal senso cfr. LEONINI F., *Le garanzie sui marchi internazionali*, in *Annali Italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo*, GIUFFRÈ, Milano, 2009, pp. 164 ss.; SENA G., *Il diritto dei marchi; op. cit.*, p. 26; FACCINCANI L., *La valorizzazione della proprietà intellettuale d’impresa nel corporate lending*, GIUFFRÈ, Milano, 2009, p. 147.

<sup>104</sup> Si vedano gli artt. 1 e 3 dell’*Arrangement* di Madrid, e l’art. 3 del Protocollo.

registrazione alle amministrazioni nazionali degli Stati designati dal richiedente. Queste ultime, entro un termine variabile da un anno a diciotto mesi dalla predetta notifica, possono sollevare obiezioni circa la registrabilità del marchio all'interno del proprio Stato. Decorso tali termini, il marchio si ritiene accettato da parte degli Stati interessati e la registrazione internazionale avrà una durata pari a venti anni, ai sensi dell'*Arrangement* di Madrid, e dieci anni, ai sensi del Protocollo.

La peculiarità della registrazione internazionale, tuttavia, risiede nel suo rapporto con il marchio nazionale di base. Nel primo quinquennio, infatti, qualora venga meno la tutelabilità del marchio nazionale di base, si determinerà la caducazione degli effetti della registrazione internazionale in tutti i paesi designati. Il titolare, tuttavia, secondo la previsione di cui all'art. 171, co.8 c.p.i., può quanto meno riprendere la relativa tutela nazionale depositando, entro il termine di tre mesi dall'avvenuta radiazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio "radiato" presso l'UIBM, con effetto decorrente dalla data di registrazione internazionale.

#### **4. Le indicazioni geografiche.**

L'espressione "indicazioni geografiche" rappresenta una categoria complessa in quanto contiene al suo interno una pluralità di termini, dando luogo, spesso, ad una vera e propria confusione terminologica<sup>105</sup>. Ciononostante, con certezza si può affermare che, rispetto al marchio d'impresa, le indicazioni geografiche sono segni indicatori dell'origine territoriale dei prodotti, e non dell'origine imprenditoriale.<sup>106</sup> Esse, infatti, comunicano al consumatore un determinato grado di qualità certificata, ottenuto a seguito di controlli obbligatori, e caratterizzato dal forte legame intercorrente tra prodotto e territorio.

---

<sup>105</sup> FERRARI M., La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche, EDITORIALE SCIENTIFICA, Napoli, 2015, pp. 29-31.

<sup>106</sup> Cfr. GHIDINI G., CAVANI G., *op. cit.*, p. 102.

Le origini delle indicazioni geografiche, secondo alcuni, risalgono alle prime civiltà che facevano uso della scrittura: già i produttori di mattoni dell'antico Egitto, per esempio, usavano le indicazioni geografiche per indicare la resistenza e il luogo d'origine dei mattoni e delle pietre con cui venivano costruite le piramidi. Nell'Antica Grecia, allo stesso modo, si utilizzavano le indicazioni geografiche per contrassegnare il vino proveniente dall'Isola Thassos<sup>107</sup>.

La prima legge moderna, invece, concernente le indicazioni geografiche, è apparsa in Francia nel 1824, in base alla quale era soggetto a sanzione penale chiunque poneva in commercio prodotti contrassegnati da false indicazioni geografiche di provenienza<sup>108</sup>.

Appare evidente, *ictu oculi*, la principale differenza tra i marchi e le indicazioni geografiche: i primi sono segni distintivi capaci di riconnettere direttamente un bene ad una specifica unità imprenditoriale, orientando il consumatore sia per primo atto di acquisto quanto per quelli successivi; le seconde svolgono, invece, una funzione di garanzia della qualità territoriale, sebbene in dottrina si discute a chi debba spettare la titolarità di questi ultimi diritti di proprietà intellettuale. Altra differenza legata alle indicazioni geografiche attiene alla loro natura pubblicitaria, contrapposta a quella privatistica dei marchi, in quanto possono chiedere la registrazione di una indicazione geografica solo soggetti "collettivi", e che l'uso del segno registrato non è facoltà esclusiva di un singolo bensì di chiunque abbia rispettato il relativo disciplinare di produzione<sup>109</sup>.

Come per la disciplina del marchio d'impresa, anche la disciplina delle indicazioni geografiche si sviluppa su tre diversi livelli: quello nazionale, costituito principalmente dagli artt. 29 e 30 c.p.i.<sup>110</sup>; quello europeo, tradizionalmente suddiviso in tre sottolivelli

---

<sup>107</sup> Cfr. Memo/03/160 della Commissione Europea, pubblicato in data 30 luglio 2002 in [http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-03-160\\_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-03-160_it.htm)

<sup>108</sup> Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M., *op. cit.*, p. 346, i quali richiamano anche il Censimento delle norme sulle indicazioni geografiche a cura di ANGELICCHIO G.

<sup>109</sup> Cfr. GHIDINI G., CAVANI G., *op. cit.*, p. 107.

<sup>110</sup> Le norme concernono, in particolare, "le indicazioni geografiche non titolate", per le quali non è prevista alcuna forma di registrazione.



(agroalimentare, vinicolo e delle bevande spiritose)<sup>111</sup>; quello internazionale, costituito dalle varie convenzioni internazionali per la tutela delle indicazioni geografiche<sup>112</sup>.

Nell'ambito dei tre livelli sopradescritti, quello europeo risulta essere la fucina principale della disciplina delle indicazioni geografiche, nonostante la frammentarietà della medesima. Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Considerando (1), afferma in proposito che i prodotti di qualità fanno parte del patrimonio culturale dell'Unione europea. Tale affermazione, orbene, deve essere letta in combinato con l'art. 3(3) del TUE, il quale dispone che "la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Unione è una delle missioni fondanti dell'Unione europea". Tale legame tra tutela dei prodotti di qualità e missione fondante dell'Unione ha dato origine al c.d. "obbligo di tutela *ex officio*" di cui all'art. 13(3) del Regolamento citato, a norma del quale gli Stati membri devono adottare misure amministrative e giudiziarie, sia preventive che repressive, per tutelare i prodotti in questione<sup>113</sup>.

Per ciò che attiene il settore agroalimentare, la normativa europea si fonda, in particolare, sulla registrazione delle indicazioni geografiche, considerata fattispecie costitutiva

---

Si segnalano, inoltre, per quanto concerne la tutela di specifici prodotti: Legge 13 febbraio 1990, n.26 (Tutela della denominazione di origine «Prosciutto di Parma»); Legge 14 febbraio 1990, n. 30 e s.m.i. (Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele); Legge 10 aprile 1954, n. 125 (Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi).

<sup>111</sup> In relazione alle indicazioni geografiche del settore agroalimentare, si fa riferimento al Reg. CE/510/2006, relativo alla protezione delle IGP e delle DOP, al Reg. CE/509/2006, concernente la tutela delle STG, confluiti entrambi in un unico regolamento del 21 novembre 2012, n. 1151, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

<sup>112</sup> La prima convenzione internazionale in materia è stata la CUP, la quale include, all'art.1, le indicazioni di provenienza nell'ambito della proprietà industriale. Questa convenzione conferisce tutela ai cittadini unionisti in base alle regole previste dai singoli stati firmatari. Altro accordo internazionale degno di nota è il Trattato di Lisbona, firmato il 31 ottobre 1958, sulla protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine. Esso conferisce alle indicazioni geografiche la natura di diritti titolati, con la conseguenza che la loro protezione è concessa solo in caso di registrazione internazionale presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI di Ginevra. L'accordo TRIPS, infine, garantisce uno standard minimo di tutela a tutte le indicazioni geografiche, purché la qualità, la notorietà, o altra caratteristica del prodotto sia attribuibile all'origine geografica.

<sup>113</sup> Per un primo commento alla disposizione richiamata v. CASTELLI G., *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli ed alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, pp. 191 ss.

per conferire apposita tutela<sup>114</sup>. Dalla registrazione di queste ultime deriva lo *ius excludendi omnes alios* in capo a ciascun operatore che commercializza i prodotti conformemente al disciplinare di produzione<sup>115</sup>.

Il diritto summenzionato ha ad oggetto il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che designa il prodotto come ivi originario e caratterizzato<sup>116</sup>. Si distinguono, all'interno delle indicazioni geografiche, diverse categorie, seppur aventi il medesimo grado di tutela: DOP, IGP, STG<sup>117</sup>.



Le DOP – Denominazioni di Origine Protetta – concernono quei prodotti la cui qualità o le cui caratteristiche siano legate essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico considerato, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica considerata<sup>118</sup>.

Le IGP – Indicazioni Geografiche Protette – riguardano, invece, i prodotti la cui qualità, reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite all'origine geografica e la cui produzione, trasformazione o elaborazione avvengono nella medesima zona geografica.

È possibile, in tal guisa, cogliere la principale differenza intercorrente tra le due indicazioni geografiche, accomunate entrambe dal legame del prodotto all'ambiente geografico da cui esso proviene: nel primo caso, infatti, tutte le qualità, le caratteristiche nonché le fasi del processo produttivo devono avvenire in quella particolare area geografica;

---

<sup>114</sup> Sotto questo aspetto esse si qualificano quali "indicazioni geografiche titolate", differenziandosi da quelle non titolate di cui agli artt. 29 e 30 c.p.i.

<sup>115</sup> Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M., *op. cit.*, pp. 357 e 365.

<sup>116</sup> Si veda l'art. 22 TRIPs.

<sup>117</sup> Ivi sono illustrati i simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari, così come definiti dal Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>118</sup> In Italia, al 24 giugno 2016, sono 282 le indicazioni geografiche protette, di cui 165 DOP, 117 IGP, 2 STG.

nel secondo caso, viceversa, si fa riferimento ad una sola determinata qualità o caratteristica ed è sufficiente che anche una sola fase del processo produttivo avvenga nell'area stabilita.

Le STG – Specialità tradizionali garantite – sono attribuite, infine, a quei prodotti ottenuti da materie prime tradizioni, ovvero caratterizzati dalla composizione tradizionale o realizzati con tecniche tipiche. Attualmente le uniche due STG riconosciute in Italia sono la pizza napoletana e la mozzarella.

Il regolamento 1151/2012, all'art. 6(1), impedisce la registrazione delle DOP o IGP che siano, sin dall'inizio, generiche, tenendo conto di vari fattori elencati all'interno dell'art. 3 del Reg. CEE/2081/92 del Consiglio<sup>119</sup>, nonché la definizione di indicazione generica delineata dal *Codex Alimentarius*<sup>120</sup>. Non possono, altresì, essere oggetto di registrazione le denominazioni o indicazioni in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e che possano trarre in inganno i consumatori circa la reale origine del prodotto<sup>121</sup>.

Relativamente alla procedura di registrazione delle DOP e IGP, sono previste due fasi complementari: la prima si svolge dinanzi agli organi nazionali competenti, la seconda dinanzi alla Commissione dell'Unione. È vietata la registrazione, infine, delle DOP o IGP in conflitto con un marchio registrato, dotato di notorietà, reputazione e utilizzato per lungo

---

<sup>119</sup> Art. 3(1) Reg. CEE/2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992: “Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Ai fini del presente regolamento, si intende per « denominazione divenuta generica » il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare: - della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, - della situazione esistente in altri Stati membri, - delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

<sup>120</sup> Il *Codex Alimentarius* è un corpo regole redatte dalla *Codex Alimentarius Commission*, istituita nel 1963 dalla FAO e dall'Organizzazione mondiale della sanità, con l'obiettivo di guidare e promuovere l'elaborazione e l'applicazione di definizioni e requisiti per gli alimenti, incoraggiarne l'armonizzazione e, così facendo, favorire il commercio internazionale. Per la versione italiana si veda [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pagineAree\\_1225\\_listaFile\\_itemName\\_3\\_file.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1225_listaFile_itemName_3_file.pdf)

<sup>121</sup> Art. 6(3), Reg. 1151/2012.

tempo, a condizione che si dimostri che la protezione delle denominazioni in questione potrebbe indurre il consumatore in errore circa la reale identità del prodotto.

In Italia, la domanda di registrazione, corredata del proposto disciplinare di produzione<sup>122</sup>, deve essere depositata presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il quale è chiamato a esaminarne la fondatezza e, in caso di accoglimento, a pubblicarla nonché a trasmetterla alla Commissione dell'Unione.<sup>123</sup> Quest'ultima, successivamente, procede ad un ulteriore esame che può concludersi con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, del documento unico e del riferimento della pubblicazione nazionale del disciplinare, perfezionando così la fattispecie costitutiva delle DOP, IGP e STG.

Dalla registrazione dell'indicazione geografica discende la costituzione del titolo di privativa che può essere fatto valere in tutti gli Stati membri da ogni operatore stabilito nell'area geografica considerata, che commercializzi prodotti agroalimentari conformi ai parametri indicati dal relativo disciplinare e che si assoggetti ai controlli ivi previsti.

La tutela delle indicazioni geografiche titolate, tuttavia, è circoscritta ai soli prodotti “comparabili”, anche se, allo stesso tempo, essa appare rafforzata dalla circostanza che prescinde dal rischio di confusione in ordine all'origine territoriale e alle qualità del prodotto, attuandosi, invece, anche nel caso di mera evocazione<sup>124</sup>.

La giurisprudenza comunitaria, sul punto, ha chiarito che può esservi “evocazione di una DOP in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa”, dovendosi già tener conto della “somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse” essendo tale somiglianza idonea “ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio

---

<sup>122</sup> All'interno del disciplinare di produzione sono indicati la delimitazione della zona geografica, i metodi di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare.

<sup>123</sup> La relativa procedura è disciplinata dal D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 maggio 2007, n. 5442.

<sup>124</sup> AA. VV., *op. ult. cit.*, (a cura di TREVISAN & CUONZO), p. 219.

recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «*Parmesan*»<sup>125</sup>.

In conclusione resta da definire il coordinamento tra il sistema dei marchi d'impresa e quello delle indicazioni geografiche sopradescritto. In particolare, il Legislatore europeo, unitamente ad alcune decisioni internazionali<sup>126</sup>, tende a riconoscere il primato alle indicazioni geografiche rispetto ai marchi. Ai sensi dell'art. 14 del Reg. CEE/2081/92 del Consiglio, infatti, l'avvenuta registrazione di una DOP o di una IGP impedisce la domanda di registrazione posteriore di un marchio, avente ad oggetto lo stesso tipo di prodotto, e corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento<sup>127</sup>. In tale direzione si muove la nuova riforma europea in materia di marchi, laddove al nuovo art. 8 del regolamento (CE) n. 207/2009, così come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424, si prevede che “[...] *il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi della legislazione dell’Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione [...]*”.

---

<sup>125</sup> Corte Giust. UE, C-132/05, sentenza 26 febbraio 2008, *Commissione UE c. Repubblica federale di Germania*, punti 44-48, a seguito della procedura d'infrazione promossa dalla Commissione europea nei confronti della Germania per non aver adempiuto agli obblighi ad essa derivanti dall'appartenenza all'UE, e in particolare per non aver impartito chiare istruzioni agli organismi pubblici incaricati di perseguire le frodi affinché ponessero fine alla commercializzazione nel territorio tedesco di prodotti denominati “*parmesan*” non conformi al disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano”. La Corte, tuttavia, al momento della pronuncia, non ha ritenuto sussistente la responsabilità dello Stato tedesco per non avere dato attuazione alle disposizioni in materia di tutela delle DOP, precisando che spetta agli organi di controllo dello Stato membro da cui proviene la DOP attivarsi al fine di assicurare il rispetto della medesima.

<sup>126</sup> Decisioni del Panel WTO del 15.3.2005: casi WT/DS174/R e WT/DS290/R.

<sup>127</sup> Si fa riferimento ai casi in cui il marchio sfrutti indebitamente la reputazione dell'indicazione geografica, ovvero ne costituisca una usurpazione, imitazione o evocazione, ovvero consista in una sua altra falsa o ingannevole indicazione relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine.

Un'eccezione, tuttavia, è prevista qualora la domanda di registrazione del marchio sia anteriore a quella dell'indicazione geografica, e sia caratterizzata da buona fede nell'uso del segno distintivo: in tale ipotesi, infatti, il marchio sarà valido e il suo sul territorio comunitario potrà proseguire, salvo che non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988.

## 5. Il “*Made in Italy*”: quali definizioni?

Correlato al tema della tutela del marchio ed alla lotta alla contraffazione è senza alcun dubbio quello relativo alla difesa del “*Made in Italy*”, inteso come valore aggiunto appartenente ad un'ampia gamma di prodotti caratterizzati dalla c.d. “qualità italiana”.

Prima di esaminarne il suo contenuto giuridico, occorre osservare l'evoluzione e le caratteristiche che contraddistinguono il *Made in Italy* nel suo complesso, la cui nascita viene comunemente fatta risalire alla fine degli anni quaranta del XX secolo, con la comparsa della prima forma di moda italiana<sup>128</sup>. Successivamente, al settore della moda si è affiancato quello dell'arredamento e del *design*, nonché quello alimentare, i quali, congiuntamente, hanno consentito lo sviluppo del *Made in Italy* attraverso le cosiddette tre “F”: *fashion*, *furniture* e *food*. La creatività, la grande ricchezza del patrimonio artistico italiano, la presenza del cattolicesimo e la sua storica propensione per il lusso e per lo sfarzo, le diversità culturali ed etniche presenti sul territorio nazionale, sono solo alcuni dei fattori primari che hanno contribuito ad una simile evoluzione. Nonostante l'iniziale e incontrastato successo, la situazione odierna del *Made in Italy* rischia di depauperarne il valore sinora posseduto. Il processo di globalizzazione e la liberalizzazione mondiale del commercio, infatti, hanno reso il mercato più aperto e competitivo, favorendo allo stesso tempo la nascita di gruppi industriali di grandi dimensioni e costi di lavoro molto bassi dei paesi emergenti, con i quali le piccole aziende italiane fanno fatica a competere.

---

<sup>128</sup> Cfr. BUCCI A., CODELUPPI V., FERRARESI M., *Il Made in Italy*, CAROCCI, Roma, 2011, p. 14.

Un'ulteriore sfida che si pone oggi per il *Made in Italy*, poi, è quella di superare l'intrinseca difficoltà a valorizzare adeguatamente la complessità culturale alla base del prodotto italiano: alcune imprese, infatti, risultano ancora incapaci a comunicare in maniera efficace gli elementi che contraddistinguono il *Made in Italy*, dando per scontato che il consumatore, tanto nazionale quanto straniero, possa conoscere il contesto culturale dal quale proviene il prodotto in questione<sup>129</sup>.

A tutto ciò deve aggiungersi la facilità, per talune imprese estere, di imitare le nostre produzioni di altra qualità, spesso sfociando nella concorrenza sleale, e più in particolare nel fenomeno dell'*italian sounding* con riferimento al settore alimentare. Se si confronta, invero, il dato dell'*export* alimentare italiano con quello dell'*italian sounding*, è agevole notare come il rapporto sia precisamente in termini di uno a due: il primo, infatti, si aggira intorno ai 30 miliardi, mentre il secondo vale, a livello mondiale, circa 60 miliardi, di cui 6 riguardano la contraffazione vera e propria e i restanti 54 l'imitazione dei prodotti quali formaggi, pasta, sughi, pomodori pelati e conserve di pomodori, olio, salumi e vino<sup>130</sup>.

Nel corso degli ultimi anni, in particolare, si è assistito ad un susseguirsi di numerose iniziative volte a tutelare le imprese e i consumatori contro il rischio di false indicazioni "*Made in Italy*". Nonostante la bontà di dette intenzioni, esse si sono rivelate, tuttavia, prive di un disegno unitario, determinando una notevole disorganicità in materia. Dal punto di vista normativo, infatti, ad oggi manca un concetto unitario di *Made in Italy*, potendo, al contrario, individuare almeno tre fattispecie distinte, contenute in altrettante disposizioni di legge che verranno esaminate nel prosieguo del presente capitolo.

In tale contesto, orbene, la protezione della proprietà intellettuale ed industriale riveste – e deve rivestire – un ruolo di primaria importanza, come già dimostrato dal legislatore attraverso l'emanazione del nuovo Codice della Proprietà Industriale, voluto, appunto, come

---

<sup>129</sup> BETTIOL M., *Raccontare il Made in Italy. Un nuovo legame tra cultura e manifattura*, MARSILIO, Venezia, 2015, pp. 35-36.

<sup>130</sup> Convegno "*Cibus è Italia*", di Federalimentare, Expo Milano, 21 ottobre 2015.

primo passo per il recupero da parte delle imprese italiane del terreno perso per effetto della competizione internazionale. Si fa riferimento, nella specie, alla Sezione II del Capo II del Codice, dedicata alla tutela delle “indicazioni geografiche”, dalla quale, tuttavia, sembrerebbe restare fuori dal suo campo di applicazione il “*Made in Italy*”<sup>131</sup>. Se da un lato, infatti, il presupposto della tutela conferita alle DOP ed alle IGP risiede nell’esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica del prodotto ed un determinato luogo di produzione, il medesimo presupposto non sembra riscontrabile con riferimento alla locuzione “*Made in Italy*”, in quanto esso non esprimerebbe specifiche connotazioni merceologiche. Ciononostante, come affermato altresì dalla Corte di Giustizia dell’Unione<sup>132</sup>, ciascuno Stato membro può concedere a denominazioni geografiche “semplici” – come la locuzione “*Made in Italy*” – che non soddisfino i presupposti per la registrazione ai sensi della normativa europea, specifiche protezioni nazionali le quali, però, avranno effetto soltanto per il territorio nazionale, ancorché fin dalla importazione del prodotto e dunque con l’applicazione anche di regole doganali<sup>133</sup>. Tali ultime regole, volte a definire il paese di origine delle merci oggetto di transazioni internazionali, comportano l’applicazione di un regime daziario piuttosto che un altro. È bene sottolineare, però, che l’origine doganale delle merci nulla ha a che vedere con l’origine commerciale delle merci, e dunque con la disciplina del “*Made in Italy*”. L’origine doganale delle merci, nello specifico, hanno lo scopo di

---

<sup>131</sup> FLORIDIA G., *La disciplina del “Made in Italy”: analisi e prospettive*, in *Dir. Ind.*, 4/2010, p. 340.

<sup>132</sup> CGUE, C-312/98, sentenza 7 novembre 2000, *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV c. Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG*. In argomento, v., *ex multis*, P. CRETA – E. DI SABATINO, *Quale made in Italy? Ancora molti dubbi da sciogliere*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2001, I, p. 172. Si veda, altresì, la recente sentenza resa in data 8 maggio 2014, nella causa C-35/13, Corte Giust. UE, C-35/13, 8 maggio 2014, *Assica - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia SpA c. Associazioni fra produttori per la tutela del “Salame Felino” e altri*, ove la Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata a pronunciarsi, in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari, sul tema dell’interrelazione tra il sistema di tutela delle DOP e delle IGP stabilito a livello comunitario e i sistemi nazionali, ribadendo per un verso la natura esauriente del sistema di tutela europeo e ammettendo al contempo, entro certi limiti, la possibilità che le indicazioni geografiche degli alimenti di qualità non registrate in sede europea possano costituire oggetto di tutela a livello nazionale.

<sup>133</sup> FLORIDIA G., *op. cit.*, p. 341.



determinare la tariffa doganale applicabile, l'applicazione di misure diverse da quelle tariffarie, la compilazione ed il rilascio dei certificati d'origine.

Beninteso, il *Made in Italy* non può, al contempo, essere qualificato quale marchio individuale. Come già ampiamente analizzato all'inizio del presente capitolo, il marchio individuale è quel particolare segno distintivo che consente di identificare un prodotto proveniente da un particolare imprenditore rispetto ad altri prodotti simili commercializzati da suoi concorrenti<sup>134</sup>. Non può, altresì, essere considerato come marchio collettivo – il quale ricorre ogniqualvolta più imprenditori utilizzano lo stesso segno su concessione del proprietario, il quale ne autorizza l'utilizzazione soltanto a coloro che rispettano determinati disciplinari di produzione – sebbene non sia mancata l'iniziativa di alcuni parlamentari volti ad istituire un vero e proprio marchio collettivo nazionale "*Made in Italy*", di titolarità del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) da concedersi con modalità definite mediante apposito decreto<sup>135</sup>. La dottrina, allora, si è interrogata se la fattispecie del *Made in Italy* possa essere ricondotta in un diverso contesto normativo, ovvero sia quello della protezione del consumatore (artt. 6 e 12 del Codice del Consumo)<sup>136</sup>. In senso contrario, vi è l'opinione secondo cui il *Made in Italy* debba essere inteso come indicazione di origine della nazione, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 350 del 2003, con cui il legislatore oltre a prevedere misure penali, dedica alcune previsioni (art. 4, commi 49, 51, 61) anche al tema del *made in Italy*<sup>137</sup>.

---

<sup>134</sup> In questo senso, FRANCESCHELLI V., *Made in Italy. Much ado about nothing. Studi in memoria di Paola Frassi*, GIUFFRÈ, Milano, 2010, p. 337, per il quale "*se si segue la tesi secondo la quale il marchio distingue il prodotto, l'espressione Made in Italy non avrebbe senso perché l'Italia non è un prodotto, né il lavoro italiano è un prodotto né è individuabile un 'prodotto Italia' inteso in senso universale*". Parimenti "*se si segue la tesi secondo la quale il marchio individua l'impresa, l'espressione non avrebbe senso, perché l'Italia non è un'impresa, o, comunque sarebbe difficile considerare unitariamente tutte le imprese italiane e accoglierle, sic et simpliciter, sotto un solo segno distintivo*".

<sup>135</sup> Atto parlamentare n. 3817 della XIV Legislatura ("Istituzione del marchio *Made in Italy*"), approvato il 30 maggio 2005.

<sup>136</sup> FRANCESCHELLI V., *op. ult. cit.*, pp. 337 ss.

<sup>137</sup> Sul punto, cfr. SCUFFI M., *Commento dell'art. 127 c.p.i.*, in SCUFFI M., FRANZOSI M., FITTANTE A., *Il Codice della Proprietà industriale*, CEDAM, Padova, 2005, p. 587.

Prima dell'emanazione della legge finanziaria del 2004<sup>138</sup>, la tutela della provenienza dei prodotti era garantita principalmente dall'art. 517 del codice penale, rubricato "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", il quale punisce la vendita o la messa in circolazione di prodotti recanti segni mendaci sull'origine, provenienza o qualità di questi ultimi<sup>139</sup>. Con riferimento al bene giuridico tutelato dalla fattispecie in questione, alcune pronunce della giurisprudenza hanno interpretato i concetti di origine e provenienza in termini giuridici e non geografici, e dunque in relazione ad un determinato produttore e non a un determinato luogo, cosicché venivano considerate penalmente irrilevanti quelle condotte consistenti nell'apposizione su prodotti importati dall'estero di indicazioni facenti riferimenti all'Italia, giacché dette indicazioni, nella maggior parte dei casi, erano volte ad attestare la sola origine imprenditoriale dei prodotti e non già quella geografica<sup>140</sup>.

Nel 2004, la succitata legge finanziaria, con l'intento di promuovere il *Made in Italy* anche attraverso strumenti di repressione penale, all'art. 4, co. 49, ha disposto che *"l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale"*. Prosegue la medesima norma prevedendo, altresì, che *"costituisce falsa indicazione la stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine"*<sup>141</sup>. Ad ogni modo, ricorre

---

<sup>138</sup> Legge 24 dicembre 2003, n. 350 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", pubblicata in G.U. il 27 dicembre 2003, n. 299).

<sup>139</sup> In particolare, la norma testualmente dispone: *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

<sup>140</sup> Cass. Pen., sez. III, 7 luglio 1999, n. 2500, in Foro.it., concernente il sequestro di prodotti di ceramica importati dalla Cina senza indicazione di origine e recanti il nome dell'effettivo committente italiano che si rivelava nella dicitura *"Thun Bolzano-Italy"*.

<sup>141</sup> Per ciò che concerne il richiamo alla normativa europea sull'origine, si fa riferimento al Regolamento CEE 12 ottobre 1992 n. 2913/92, poi parzialmente abrogato e sostituito dal Regolamento CE 23 aprile 2008 n. 450/98, che ha istituito il primo Codice doganale comunitario, dapprima modificato dal Regolamento (UE) n. 528/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013. Successivamente, il legislatore europeo ha istituito il nuovo Codice doganale dell'Unione con il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio, del

un'ipotesi di “fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana”, salvo quanto previsto ora dal successivo comma 49-bis, che prevede la mera sanzione amministrativa<sup>142</sup>. La norma, dunque, estende l'ambito di applicazione della fattispecie penale richiamata anche al di fuori dei prodotti e/o opere di carattere industriale. Di maggior rilievo, però, è la precisazione circa la corretta indicazione “Made in Italy”, secondo la quale debba farsi riferimento alla provenienza geografica dei prodotti e non a quella imprenditoriale, in virtù del richiamo esplicito alla normativa europea sull'origine “non preferenziale” delle merci<sup>143</sup>.

---

9 ottobre 2013. Tale codice è entrato in vigore il 30 ottobre 2013, salvo le disposizioni previste dall'art. 288, comma 1, le quali sono entrate in vigore soltanto il 1° giugno 2016.

<sup>142</sup> Il comma 49 dell'art. 4 della legge n. 350/2003 attualmente stabilisce: *L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy». Il successivo comma 49-bis prevede: Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.*

<sup>143</sup> In questo senso, BARBUTO M., *La piena tutela del “made in Italy” aspetta il regolamento delegato*, in Guida dir., 12, 2005, p. 81 ss. In senso contrario, FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale*, parte speciale, I, Bologna, 2007, p. 662, e ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, parte speciale II, GIUFFRÈ, Milano, 2003, p. 188. In giurisprudenza, v., *ex multis*, Cass. Pen., 21 ottobre 2004, n. 3352, in Foro.it; Cass. Pen., sez. III, 17 febbraio 2005, n. 13712, in Foro.it. Secondo l'orientamento giurisprudenziale citato, il termine “provenienza” andava sempre inteso come provenienza di un prodotto da un determinato produttore mentre il termine “origine” contenuto nella norma in esame andava riferito alla provenienza geografica solo in rapporto all'uso della dicitura

Al fine di superare le obiezioni espresse, da parte della giurisprudenza, nei confronti della novella legislativa, circa l'omesso riferimento al termine "origine" nel primo periodo dell'art. 4, co. 49 della legge n. 350/2003<sup>144</sup>, il legislatore è intervenuto con il d.l. n. 35 del 2005 (c.d. "Decreto Competitività"), il quale, al comma 9 dell'art. 1, punisce penalmente anche le false o fallaci indicazioni di origine<sup>145</sup>. In tal modo sono state equiparate, ai fini dell'applicazione dell'art. 517 c.p., l'indicazione di provenienza, di natura imprenditoriale, e l'indicazione di origine, di natura geografica, cosicché da assoggettare alla sanzione penale non solo il "*Made in Italy*" apposto su prodotti non aventi origine doganale italiana, bensì qualunque altra modalità idonea a rappresentare l'italianità di merce prodotta in maniera preponderante all'estero<sup>146</sup>.

Il d.l. 25 settembre 2009, n. 135 ("Decreto Ronchi"), è intervenuto successivamente disponendo che chiunque faccia uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% *made in Italy*», «100% *Italia*», «*tutto italiano*», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, è punito con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo<sup>147</sup>. La disposizione rileva non solo ai fini sanzionatori, attraverso il richiamo *quoad poenam* all'art. 517 c.p., ma soprattutto perché, al comma 1, offre una chiara definizione di prodotto "*Made in Italy*": è

---

"*Made in Italy*", atteso che la disposizione solo in quest'ultima ipotesi richiamava espressamente la normativa europea sull'origine.

<sup>144</sup> Cass. Pen., sez. III, 21 ottobre 2004, n. 3352.

<sup>145</sup> Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) è stato convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80.

<sup>146</sup> FLORIDIA G., *op. ult. cit.*, p. 344.

<sup>147</sup> Art. 16, co. 4, Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, ("Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee."), convertito, con modificazioni, in legge n. 166/2009.

classificabile come “*Made in Italy*” il prodotto per il quale il “disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”<sup>148</sup>.

Giunti a questo punto, è possibile riscontrare due accezioni di “*Made in Italy*”: da un lato il *Made in Italy* di cui all’art. 4, co. 49 della legge n. 350/2003, legato ai criteri sanciti dalla normativa europea, ed in particolare dal Codice doganale dell’Unione, a norma del quale “le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale

---

<sup>148</sup> Più precisamente, l’art. 16, rubricato “*Made in Italy e prodotti interamente italiani*”, recita: *1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. 2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1. 3. Ai fini dell’applicazione del comma 4, per uso dell’indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l’apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio. 4. Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo. 5. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,». 6. Dopo il comma 49 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti: «49-bis. Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. 49-ter. E’ sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.». 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. L’articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato. 8-bis. Al fine di consentire una maggiore competitività dei prodotti agro-alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalità legate all’attività di smarchiatura. 2-ter. L’autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all’organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo».*

paese o territorio”<sup>149</sup>; dall’altro il *Made in Italy* disciplinato dall’art. 16 del decreto legge n. 135/2009, individuato in base a specifiche attività realizzate sul prodotto. Apparentemente le due disposizioni appaiono sovrapponibili, ma occorre tener conto dell’ulteriore previsione del Codice doganale laddove, al successivo comma 2 dell’art. 60, stabilisce che “le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. Ne consegue, dunque, che ai sensi del Reg. UE n. 952/2013, del “*Made in Italy*” possono fregiarsi tanto i prodotti interamente fabbricati in Italia, quanto i prodotti che in Italia hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale e, quindi, anche i prodotti non interamente fabbricati in Italia. La differenza, tra le due normative considerate, risiederebbe allora nel riconoscere un *Made in Italy* “qualificato” a chi produce esclusivamente nel territorio italiano – legittimando l’uso dell’indicazione “100% *Made in Italy*” – rispetto al mero “*Made in Italy*” di chi ivi compie solo l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale<sup>150</sup>.

Devesi evidenziare, tuttavia, come il suddetto decreto legge sia stato oggetto di censure da parte della dottrina, sia sotto il profilo della compatibilità con il diritto interno sia sotto il profilo della compatibilità con il diritto europeo<sup>151</sup>. Con riferimento al primo aspetto, infatti, si ritiene che la norma possa configgere con l’art. 3 della Costituzione, atteso che ne conseguirebbe un’irragionevole discriminazione in virtù del solo inganno rilevante avente ad oggetto l’origine italiana, e non già quella relativa ad altre origini straniere<sup>152</sup>. Ad avviso dello scrivente, invero, il richiamo alla disposizione costituzionale citata appare poco persuasiva,

---

<sup>149</sup> Art. 60, comma 1, Codice doganale dell’Unione, disponibile su <http://eur-lex.europa.eu/>.

<sup>150</sup> Cfr. CARTELLA M., *Il Made in Italy e l’apprendista stregone*, in *Dir. Ind.*, fasc. 5, 2010, pp. 417 ss.

<sup>151</sup> SANGIORGIO M., *La tutela del “Made in Italy” in due recenti sentenze della Cassazione: tra illecito penale e sanzione amministrativa*, in *Dir. Ind.*, 3/2015, pp. 186 ss.

<sup>152</sup> GALLI C., *Marchi italiani e Made in Italy*, in *Dir. Ind.*, 6/2009, p. 514.

alla luce della discrezionalità di cui gode il legislatore, nelle scelte di politica criminale, nell'attività di selezione delle condotte punibili. Più convincenti, al contrario, le critiche sotto il profilo della compatibilità con il diritto europeo, ed in particolare con l'art. 28 del TFUE il quale, con riferimento alla libera circolazione delle merci, vieta che gli Stati membri possano adottare restrizioni quantitative all'esportazione ed all'importazione e di qualsiasi misura di effetto equivalente<sup>153</sup>. Allo stesso tempo, si potrebbe argomentare a contrario ricorrendo alla deroga prevista dall'art. 36 dello stesso trattato, allorché si consente l'adozione di misure restrittive per "motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale". Nella specie, troverebbe applicazione, tra i motivi di ordine pubblico, quello inerente la tutela del consumatore a non essere ingannato circa la provenienza di un determinato prodotto.

Un discorso separato merita la protezione del *Made in Italy* nel settore tessile, laddove la legge 8 aprile 2010, n. 55 ("Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri") - le cui disposizioni avrebbero dovuto avere efficacia a partire dal 1° ottobre 2010, bloccata tuttavia per ragioni "procedurali comunitarie" di seguito analizzate - ha istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, da intendersi per tali quelli destinati alla vendita nel settore tessile, della pelletteria e del calzaturiero, che evidenzia il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicura la tracciabilità dei prodotti medesimi<sup>154</sup>. Al riguardo, la legge prevede che l'indicazione *Made in Italy* può essere utilizzata esclusivamente per i prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due

---

<sup>153</sup> GALLI C., *op. cit.*, p. 515.

<sup>154</sup> In argomento, v., *ex multis*, GALLI C., *La disciplina dell'origine dei prodotti industriali tra codice doganale comunitario e (illegittima) regolamentazione protezionistica nazionale*, (a cura di GALLI C. e GAMBINO A.M.), Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale, UTET, Torino, 2011, p. 2660.

delle fasi di lavorazione, ossia almeno il 50% della lavorazione, sono state eseguite nel territorio medesimo - tenuto conto che per questi prodotti sono previste quattro fasi di lavorazione - e per le altre fasi sia verificabile la tracciabilità<sup>155</sup>. È, invece, irrilevante l'origine delle materie prime impiegate (fibre, pelle), che può essere anche estera. Viene così introdotto un concetto di provenienza italiana fortemente rigoroso e tale rigore troverebbe fondamento nell'esigenza di tutelare l'industria italiana, da un lato, e il consumatore, dall'altro<sup>156</sup>. L'inosservanza di tale sistema normativo, condizione che non integri anche gli estremi di una fattispecie penale, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, prevista a carico sia della persona fisica che la commette, sia dell'impresa a favore della quale viene commessa. Si applicano, ad ogni modo, il sequestro e la confisca delle merci.

Come anticipato, tuttavia, la l. n. 55/2010 – presentata dai deputati Reguzzoni, Versace, e Calero Ciman – avrebbe dovuto esplicare la sua efficacia dal 1° ottobre 2010. Con direttiva del Presidente del C.d.M., infatti, è stato inibito alle pubbliche amministrazioni di applicare la legge in esame, sino a quando non venga adottato il decreto interministeriale previsto dall'art. 2 della medesima norma. Cionondimeno, tale decreto non è ancora stato adottato a seguito delle censure mosse nei suoi confronti da parte della Commissione europea.

La legge n. 55/2010, orbene, vista la sua natura di regolamentazione tecnica, intendendosi per tale una normativa contenente specificazioni tecniche che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, in base alla procedura di cui all'art. 8, Direttiva 98/34/CE, doveva essere sottoposta ad una particolare procedura d'informazione consistente nell'obbligo di trasmissione alla Commissione europea prima di entrare in vigore. Ciò non risulta avvenuto poiché la legge è stata approvata il 17 marzo 2010 e notificata successivamente il 7 maggio, e dunque in un momento in cui essa non poteva essere

---

<sup>155</sup> Come ha rilevato GALLI C., *op. ult. cit.*, p. 2677, non si comprende come possa essere garantita la italianità delle produzioni e delle lavorazioni se, nel richiedere dapprima il rispetto del criterio della “prevalenza” delle lavorazioni italiani, la legge successivamente stabilisce la “sufficienza” di due tra le fasi previste di lavorazione; senza alcuna specificazione quantitativa o qualitativa, secondo CARTELLA M., *op. cit.*, p. 426.

<sup>156</sup> V., in tal senso, la relazione di presentazione del disegno di legge (Proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 20 luglio 2009 - A.C. n. 2624).



considerata come bozza<sup>157</sup>. La Commissione europea ha, inoltre, sollevato due ulteriori censure di natura sostanziale.

In primo luogo ha rilevato che i sistemi d'indicazione della provenienza od origine, siano essi volontari od obbligatori, contrastano con gli obiettivi del mercato interno dell'UE, perché possono rendere più difficile la vendita in uno Stato membro di una merce prodotta in un altro Stato membro<sup>158</sup>. In secondo luogo, la Commissione europea critica il concetto di provenienza/origine elaborato dall' art. 1, co. 4, della legge suddetta, la quale – come visto – richiede che almeno due fasi di lavorazione dei prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria italiani siano avvenuti nel territorio italiano, contrastando con la più elastica disciplina europea, applicabile a tutti i prodotti, che reputa sufficiente la sola ultima trasformazione.

Nel 2011 il legislatore europeo, in materia di etichettatura di prodotti agroalimentari, è intervenuto con il Regolamento UE n. 1169/2011<sup>159</sup>, il quale si inserisce in un contesto in cui si avvertiva fortemente l'esigenza di realizzare una base comune per regolamentare le informazioni sugli alimenti e consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurli in errore. Tra le novità di maggior rilievo, ai fini del presente studio, si menziona l'art. 9 del Regolamento, il quale contiene le informazioni che devono essere contenute nell'etichettatura degli alimenti o che devono essere fornite in altro modo al consumatore, tra cui – come

---

<sup>157</sup> Alla critica procedurale il nostro governo ha risposto alla Commissione affermando che la l. n. 55/2010 è una legge-quadro che non può considerarsi applicabile sino a quando non saranno adottate le necessarie disposizioni attuative da essa contemplate all'art. 2. La stessa data di efficacia, fissata per il 1° ottobre dall'art. 4, non è cogente ed infatti il decreto interministeriale attuativo non è ancora stato adottato, e che sarà comunicato alla Commissione europea prima della sua emanazione, in osservanza della procedura di cui all' art. 8, Direttiva 98/34/CE.

<sup>158</sup> In tal senso, Corte Giust. UE, C-207/83, sentenza 25 aprile 1985, *Commissione c. Regno Unito*, con la quale i giudici di Lussemburgo hanno rilevato che la marchiatura d'origine rende non solo più difficile lo smercio in uno Stato membro dei prodotti degli altri Stati comunitari nei settori di cui trattasi, ma la stessa marchiatura ha anche l'effetto di frenare l'inter-penetrazione economica nell'ambito della Comunità, ostacolando così la vendita delle merci prodotte grazie alla divisione del lavoro tra gli stessi Stati.

<sup>159</sup> Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il quale abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 99/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE e 2008/5/CE e il Reg. 608/2004 e modifica i Regolamenti UE nn. 1924/2006 e 1925/2006

dispone la lett. i) – il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto dall’art. 26. Se da un lato, infatti, l’art. 36 afferma che la dichiarazione di origine o provenienza è facoltativa, il citato art. 26 del medesimo Regolamento enuncia due casi nei quali tale dichiarazione è obbligatoria: a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza; b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI. L’applicazione della presente lettera è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8<sup>160</sup>.

Un ulteriore intervento normativo che ha interessato il *Made in Italy* si è avuto nel 2014, con il d.l. n. 133/2014 (c.d. “Decreto Sblocca Italia”)<sup>161</sup>, all’interno del quale è stata prevista l’adozione di un Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l’attrazione degli investimenti. Conseguentemente, è stato emanato il D.M. 14 marzo 2015 mediante il quale è stato adottato il menzionato «Piano», d’intesa con i Ministeri competenti, avente l’obiettivo, tra gli altri, di «valorizzare l’immagine del *Made in Italy* nel mondo», affidandone l’attuazione all’Agenzia ICE (Istituto Commercio Estero).

È ancora in fase di esame in Commissione, invece, il disegno di legge S1061 sull’istituzione del marchio collettivo “*Italian Quality*”, presentato dal Senato il 29 novembre 2013, applicabile a qualunque settore industriale, su base volontaria, accanto all’indicazione

---

<sup>160</sup> Tale previsione, tuttavia, si mostra parzialmente in contrasto con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013, il quale esenta dall’obbligo di inserire il luogo di nascita dei capi per le carni non trasformate di suini, ovini, caprini, volatili e consente per le carni macinate di usare etichette generiche di tipo “UE” o “extra-UE”.

<sup>161</sup> Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”), convertito con modificazioni in l. 11 novembre 2014, n. 164, in G.U. 11 novembre 2014.

“*Made in Italy*” di cui al Codice doganale europeo<sup>162</sup>. La nuova dicitura, in particolare, avrà riguardo alle caratteristiche di eccellenza, per tali intendendo quei prodotti finiti realizzati da professionisti, artigiani ed imprese, iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano. Il marchio “*Italian Quality*”, si legge all’art. 2 del DDL, sarà di proprietà dello Stato italiano, ed il rilascio della relativa autorizzazione all’uso sarà di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo modalità da definire con apposito decreto. Permangono dubbi sulla sua definitiva approvazione, atteso che la normativa reca una disciplina configurabile come regolamentazione tecnica ai sensi della direttiva 98/34/CE, la quale prevede, all’art. 8, l’immediata notifica alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica. A ciò si aggiunga, altresì, l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione, contrario all’adozione di un marchio nazionale di qualità legati all’origine geografica<sup>163</sup>.

Dall’analisi che precede, emerge un’evidente disorganicità normativa delle misure in materia di *Made in Italy*, la quale non ha giovato alla chiarezza della disciplina e alla certezza del diritto, rendendo al contrario di difficile attuazione la tutela delle produzioni italiane di qualità. Tale situazione d’inadeguatezza della tutela del *Made in Italy*, tuttavia, potrà essere superata solo quando si raggiungerà quell’accordo, in sede europea, consistente nell’obbligo di apporre l’indicazione dell’origine geografica della merce – c.d. “*Made in*” – sui prodotti destinati al Mercato Unico, ponendo così fine alle tensioni che hanno contraddistinto il dibattito sul tema nel corso dell’ultimo decennio.

---

<sup>162</sup> DDL 1061, Istituzione del marchio “*Italian Quality*” per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani”, XVII Legislatura.

<sup>163</sup> Corte Giust. UE, C-255/03, sentenza 17 giugno 2004, *Commissione c. Belgio*.

## CAPITOLO II

### LA DISCIPLINA E LA TUTELA DEL MARCHIO NEL DIRITTO STATUNITENSE:

**SOMMARIO: 1. L’approccio statunitense allo studio del marchio e la sua evoluzione; 2. La registrazione del marchio negli Stati Uniti; 3. Le categorie di marchi secondo la normativa statunitense; 4. Le azioni di tutela; 5. Prime riflessioni sul “Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti” e il suo impatto in materia.**

#### 1. L’approccio statunitense allo studio del marchio e la sua evoluzione.

L’aspetto che inizialmente colpisce l’attenzione di chi si avvicina allo studio del marchio d’impresa all’interno del diritto statunitense è costituito dalla circostanza che la protezione del marchio si fonda, principalmente, sulla priorità di appropriazione e di utilizzo del medesimo, prima ancora della sua eventuale registrazione<sup>164</sup>. Come specificato altresì dalla Corte Suprema americana, il diritto sul marchio «non dipende dalla novità, dall’invenzione, dalla scoperta, o da qualsiasi attività intellettuale. Non richiede fantasia o immaginazione, genio, nessun pensiero laborioso. Il diritto sul marchio si fonda semplicemente sulla priorità di appropriazione»<sup>165</sup>. Si è soliti richiamare, al riguardo, la formula “*first in time equals first in right*”<sup>166</sup>, sebbene determinare tale priorità di utilizzo non risulta sempre agevole. A tale scopo trovano applicazione alcuni principi di *Common Law*, come l’uso attuale del marchio, la sua reputazione, la presenza economica e, in alcuni casi, l’area di espansione del medesimo<sup>167</sup>.

Il principio del “*prior to use*” rappresenta, comunque, uno degli aspetti più singolari del sistema statunitense, che lo differenzia dalla speculare tutela giuridica presente in altri

---

<sup>164</sup> Cfr. LAFRANCE M., *Understanding Trademark Law*, LEXISNEXIS, 2° ed., 2009, p. 15.

<sup>165</sup> 100 U.S. 82, par. 94 (1879).

<sup>166</sup> *Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co.*, 391 F.3d 1088, (2004) par. 1093.

<sup>167</sup> *Popular Bank of Fla. v. Banco Popular de Puerto Rico*, 9 F. Supp. 2d 1347, (1998) par. 1353.

sistemi, ove il diritto sul marchio si acquisisce preliminarmente con la registrazione e solo successivamente con il suo utilizzo nel territorio di riferimento<sup>168</sup>.

A ciò deve aggiungersi un ulteriore elemento di distinguo: mentre i brevetti e i *copyrights* ottengono un riconoscimento giuridico anche all'interno della Costituzione americana<sup>169</sup>, ciò non avviene per la tutela del marchio<sup>170</sup>.

Similmente a quanto già osservato in precedenza all'interno del diritto italiano<sup>171</sup>, il riconoscimento di una protezione giuridica nei confronti del marchio assolve una duplice funzione anche nel diritto statunitense: da un lato la finalità è quella di proteggere i consumatori dal rischio di confusione con prodotti o servizi simili; dall'altro vi è la volontà di tutelare la reputazione del singolo imprenditore, associata ad un dato marchio e maturatasi durante la propria attività commerciale<sup>172</sup>.

Nonostante il ruolo cruciale che il “*trademark*” rivesta oggi giorno nell'economia statunitense, esso è stato l'ultimo profilo di proprietà intellettuale ad aver ottenuto protezione su base federale. Originariamente, il diritto statale costituiva, invero, la sola ed unica base normativa sulla quale si poggiava l'intera tutela del marchio. La prima testimonianza scritta di una registrazione statale del marchio risale, difatti, al 1772 presso il tribunale della Fairfax

---

<sup>168</sup> Cfr. MANLEY M.C., *The Trademark paradox: Trademarks and their conflicting legal and commercial boundaries*, PETER LANG PUB INC, 1°ed., 2015, p. 64.

<sup>169</sup> U.S. Constitution, art. I, § 8, cl. 8.

<sup>170</sup> 100 U.S. 82, *ibidem*, laddove i giudici della Corte Suprema affermarono che “[...] *A trademark is neither an invention, a discovery, nor a writing, within the meaning of the 8<sup>th</sup> clause of the 8<sup>th</sup> section of the first article of the Constitution, which confers on Congress power to secure for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries*”.

<sup>171</sup> V. *supra* p. 6.

<sup>172</sup> 514 U.S. 159 (1995), laddove la Corte Suprema ribadì tale duplice funzione affermando: “[...] *In principle, trademark law, by preventing others from copying a source identifying mark, “reduce[s] the customer's costs of shopping and making purchasing decisions,” for it quickly and easily assures a potential customer that this item--the item with this mark--is made by the same producer as other similarly marked items that he or she liked (or disliked) in the past. At the same time, the law helps assure a producer that it (and not an imitating competitor) will reap the financial, reputation related rewards associated with a desirable product. [...]*”. In senso contrario, *Springfield Fire & Marine Ins. Co. v. Founders' Fire & Marine Ins. Co.*, 115 F. Supp. 787, (1953), in base al quale i marchi svolgono quattro funzioni meritevoli di tutela: 1) identificare i beni di un dato imprenditore e distinguerli da quelli altrui; 2) indicare che tutti i beni aventi un dato marchio provengono o sono controllati da una singola, sebbene anonima, impresa; 3) indicare che tutti i beni aventi un dato marchio possiedono un eguale livello di qualità; 4) fungere da primo strumento di pubblicità e di vendita dei beni.

County (Virginia), quando la richiesta di registrazione fu sottoscritta da un tale George Washington, il quale, prima ancora di diventare Presidente nella Nazione, si contraddistinse per il suo commercio di farina, in relazione al quale domandò – ed ottenne – il marchio registrato noto come “*G. Washington*”<sup>173</sup>.

In seguito, la prima legge federale in materia di marchi fu proposta, nel 1791, da un cittadino di nome Samuel Breck, produttore di vele marittime, il quale domandò di registrare il proprio marchio utilizzato per la sua attività commerciale<sup>174</sup>. La questione fu sottoposta al Segretario di Stato, Thomas Jefferson, nel cui *report* sosteneva la necessità, per il Congresso, di disciplinare il *trademark* mediante uno *Statute* federale<sup>175</sup>. Nonostante gli sforzi di Jefferson, fu necessario attendere circa un secolo per avere la prima normativa federale in materia<sup>176</sup>: il commercio, in quel momento storico, era in forte espansione, per effetto della ricostruzione successiva alla guerra civile, ed i mercanti necessitavano di uno strumento per stabilire le rispettive identità commerciali e per proteggersi contro possibili violazioni.

Nel 1876, un secondo *Statute* federale venne emanato, ma il Congresso, anziché richiamarsi alla “*Commerce Clause*”, di cui all’art. 1 della Costituzione<sup>177</sup> – come invece Jefferson aveva suggerito – individuò la base normativa all’interno della “*Patent and Copyright Clause*”<sup>178</sup>. Nel 1879, tuttavia, la Corte Suprema dichiarò costituzionalmente illegittimi sia lo *Statute* del 1870 sia quello successivo del 1876, giacché, secondo i giudici

---

<sup>173</sup> PATTISHALL B. W., *Two hundred years of American Trademark law*, Trade Mark Reporter, 68, 1978, p. 121 (citando GRUBISICH T., *Washington's Flour*, Chi. Sun-Times, 23 Aprile 1976, p. 46).

<sup>174</sup> ROSEN Z. S., *In Search of the Trade-Mark Cases: The Nascent Treaty Power and the Turbulent Origins of Federal Trademark Law*, St. John's Law Review, Vol. 83, 2010, pp. 830-831; ROGERS E. S., *Some Historical Matter Concerning Trade-Marks*, 9 Michigan Law Rev. 29, 1910, ristampato in 62 Trademark Rep. 239, 1972, p. 251.

<sup>175</sup> JEFFERSON T., *Report on the policy of securing particular marks to Manufacturers, by Law*, in The writings of Thomas Jefferson, Lipscomb ed., 1905, p. 156. Sul contributo di Jefferson, v., *ex multis*, HUGHES J., *Copyright and Incomplete Historiographies*, 79 S. Cal. Law Rev. 993, 2006, p. 1033.

<sup>176</sup> Act of July 8, 1870, 16 Stat. 198.

<sup>177</sup> Art. 1, Sec. 8, *Clause 3* della Costituzione, che conferisce al Congresso il potere “di regolare il commercio con le nazioni straniere, e tra i diversi Stati, e con le tribù indiane”.

<sup>178</sup> Art. 1, Sec. 8, *Clause 8* della Costituzione, che conferisce al Congresso il potere “di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte”.

del collegio supremo, la “*Patent and Copyright Clause*” non conferiva al Congresso alcun potere per proteggere e regolamentare il *trademark*<sup>179</sup>. La Corte, in particolare, affermò che sebbene il Congresso avesse il potere di disciplinare la materia dei marchi, quest’ultima andava regolamentata in base alla *Commerce Clause*<sup>180</sup>.

Da quel momento in poi, il Congresso cominciò una nuova politica legislativa, conformandosi ai principi enunciati dalla Corte Suprema nei “*Trade-Mark Cases*”: nel 1881, nello specifico, venne adottato un primo *Statute* sulla registrazione del *trademark*<sup>181</sup>, sostituito successivamente dal *Trade-Mark Act* del 1905<sup>182</sup>, ed infine da quello del 1920<sup>183</sup>. Dal 1938 iniziarono anche i lavori di stesura e approvazione del c.d. *Lanham Act*, dal nome del democratico Fritz G. Lanham, il quale ne incoraggiò l’approvazione finale, avutasi soltanto il 5 luglio 1946 con la firma dell’allora Presidente Harry S. Truman<sup>184</sup>. Tale *Statute* rappresentò il primo passo fondamentale per un riconoscimento federale della tutela del marchio, essendo quest’ultimo tutelato, fino a quel momento, soltanto a livello statale, con la conseguenza che ogni interessato doveva provvedere a registrazioni autonome ed indipendenti in ciascuno degli stati federati. All’interno del *Lanham Act*, venne così disciplinata, in maniera organica ed efficace, sia la tutela dei marchi registrati, sia quella dei marchi non registrati.

Seguirono, successivamente, emendamenti e leggi complementari che si affiancarono al testo originario del *Lanham Act*, come il *Trademark Counterfeiting Act* (TCA) del 1984<sup>185</sup>,

---

<sup>179</sup> 100 U.S. 82 (1879). La vicenda, nota anche come “*Trade-Mark Cases*”, prese inizio da tre diverse controversie riunite in appello dinanzi la Corte Suprema: *United States v. Steffens*, *United States v. Wittemann*, e *United States v. Johnson*.

<sup>180</sup> *Ibidem*, par. 86: “*I maintain the constitutionality of the statute upon which the indictments and the information are found, upon the ground that it regulates commerce within the power given to Congress by clause 3 of section 8 of article 1 of the Constitution, which provides that the Congress shall have power 'to regulate commerce with foreign nations, and among the several States, and with the Indian tribes.'*”

<sup>181</sup> Act of March 3, 1881, ch. 138, 21 Stat. 502.

<sup>182</sup> Act of February 20, 1905, ch. 592, 33 Stat. 724.

<sup>183</sup> Act of March 19, 1920, ch. 104, 41 Stat., 533.

<sup>184</sup> The Lanham Act, ch. 540, 60 Stat. 427 (1946), codificato al titolo 15 U.S.C. § 1051 e ss. (1997). Il primo caso che fece richiamo al Lanham Act fu *Anheuser-Busch, Inc. v. Du Bois Brewing Co.*, 73 F. Supp. 338, 341 (1947).

<sup>185</sup> Act of October 1984, Pub. L. No. 98-473, 98 Stat. 2178, codificato al titolo 18 U.S.C. § 2320. Tale provvedimento, con lo scopo di contrastare il fenomeno della contraffazione, prevede, come reato, la condotta di

il *Trademark Law Revision Act* del 1988<sup>186</sup>, il *Federal Trademark Dilution Act (FTDA)*<sup>187</sup>, l'*Anti Counterfeiting Consumer Protection Act*<sup>188</sup> del 1996 e il *Trademark Dilution Revision Act* del 2006<sup>189</sup>.

Unitamente alla disciplina federale e statale, l'impianto normativo relativo al *trademark* statunitense si arricchisce, oggi, delle numerose convenzioni internazionali cui gli stessi Stati Uniti hanno aderito<sup>190</sup>.

Nell'ordinamento statunitense, dunque, il termine “*trademark*” – secondo la definizione fornita dal *Lanham Act* – riguarda qualunque segno idoneo alla registrazione, inteso come “ogni parola, nome, simbolo o disegno, o combinazione di questi, usata da una persona, o di cui una persona ha l'intenzione di usarne in buona fede nel commercio di un dato prodotto”<sup>191</sup>. Dai *trademarks* si differenziano i *service marks*, i quali, pur seguendo

---

colui che “traffica intenzionalmente, o tenta di trafficare, beni e servizi e consapevolmente si avvale di un marchio contraffatto o che sia in relazione a tali beni o servizi”.

<sup>186</sup> Act of 16 November 1988, Pub. L. No. 100-667, 102 Stat. 3935, che ha modificato il titolo 15 U.S.C. § 1051-1127, la cui principale novità introdotta fu quella di prevedere, in alternativa all'uso in commercio del marchio, anche la sola “*bona fide intention*” del suo utilizzo, ai fini della registrazione.

<sup>187</sup> Act of 16 January 1996, Pub. L. No. 104-98, 109 Stat. 985, codificato al titolo 15 U.S.C. § 1125(c), 1127, il quale riconosce ai titolari di marchi celebri di agire, a livello federale, per ottenere protezione dei loro marchi dall'utilizzo non autorizzato, per impedire che altri possano avvantaggiarsi indebitamente della reputazione di tali marchi e per evitare la diluizione della qualità distintiva di questi ultimi.

<sup>188</sup> Act of 2 July 1996, Pub. L. No. 104-153, 110 Stat. 1386, codificato al titolo 15 U.S.C. § 1125(c), il quale prevede severe misure penali nei casi di contraffazione dei marchi.

<sup>189</sup> Act of 6 October 2006, Pub. L. No. 109-312, 120 Stat. 1730, il quale ha profondamente modificato il FTDA. In base alla nuova normativa, il titolare di un marchio celebre può intentare due diverse azioni: la prima è rappresentata dall'*infringement cause of action*, esperibile laddove si intenda genericamente accertare se i consumatori risultano confusi in relazione alla provenienza o origine di un dato marchio; la seconda, invece, è data dalla *dilution cause of action*, esperibile al fine di accertare se il marchio del convenuto è sufficientemente simile a quello dell'attore in modo da ingenerare, nel consumatore, l'esistenza di un legame tra i due marchi.

<sup>190</sup> Si fa riferimento, ovviamente, agli accordi TRIPs del 1994 ed al Protocollo di Madrid del 1996. È significativo evidenziare, altresì, come dall'entrata in vigore degli accordi TRIPs, numerosi cittadini americani trovarono più conveniente intentare un'azione dinanzi ad una giurisdizione non statunitense, rispetto al passato quando l'unico rimedio era quello di ricorrere alle lungaggini delle corti nazionali. Da segnalare, altresì, è l'accordo nordamericano di libero commercio (NAFTA), firmato da Stati Uniti, Canada e Messico nel dicembre 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Tra gli aspetti che ivi maggiormente interessano, il NAFTA prevede che ciascuno degli Stati firmatari, pur mantenendo un sistema autonomo di registrazione dei marchi, deve garantire una determinata uniformità di tutela, e i diritti nazionali sui marchi non devono rappresentare un ostacolo al libero scambio.

<sup>191</sup> 15 U.S.C. § 1127. Deve sottolinearsi che l'*intent to use* è sottoposto, comunque, a particolari limiti temporali e strutturali. Per quanto riguarda i primi, decorsi tre anni dal deposito del marchio, la mancata prova d'uso costituisce causa di decadenza del marchio. Per quanto riguarda i secondi, invece, salvo alcuni casi tassativamente indicati, non è possibile cedere un marchio depositato attraverso l'*intent to use*.



concettualmente le medesime regole previste per i primi, si caratterizzano per il diverso oggetto di tutela, in quanto anziché riferirsi a determinati beni (ad esempio *Apple*), essi fanno riferimento a particolari servizi offerti da un'impresa (ad esempio *Mail Boxes Etc.*).

## 2. La registrazione del marchio negli Stati Uniti.

Tra i principi cardine del sistema dei marchi negli Stati Uniti, come in precedenza accennato, vi è quello dell'utilizzo del marchio (“*Use it or lose it*”)<sup>192</sup>. Da tale premessa ne discende che l'uso del marchio funge non solo da elemento costitutivo del diritto stesso bensì anche come elemento essenziale per il suo mantenimento nel tempo. Ciononostante, l'istituto della registrazione non è affatto estraneo al modello statunitense. Per quanto concerne i requisiti di cui il marchio deve godere, ai fini della sua protezione, essi sono così individuati: a) il marchio deve essere distintivo<sup>193</sup>; b) non deve essere meramente funzionale<sup>194</sup>; c) deve essere utilizzato in commercio, o quanto meno vi deve essere tale intenzione<sup>195</sup>.

L'organismo competente per la registrazione e concessione del marchio “federale” è rappresentato dallo *United States Patent and Trademark Office* (USPTO)<sup>196</sup>. La domanda può

---

<sup>192</sup> *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403 (1916), par. 412, ove i giudici stabilirono che “il diritto su un particolare marchio nasce con il suo uso”.

<sup>193</sup> Con riferimento alla funzione distintiva, il marchio deve essere capace di identificare l'origine di un particolare prodotto da quello proveniente da altro imprenditore.

<sup>194</sup> Sebbene il *Lanham Act* non fornisca una definizione di funzionalità, si ritiene, secondo quanto affermato nel caso *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories* (456 U.S. 844) del 1982, che una caratteristica del prodotto è funzionale, e dunque non può fungere da marchio, quando sia essenziale per l'uso o lo scopo del prodotto o se incide sul costo o sulla qualità dello stesso. In senso conforme, si segnala, *ex multis*, *Jay Franco & Sons v. Clemens Franek*, 615 F.3d 855 (2010) e *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, p. 165, (1995). In quest'ultimo caso, la Corte statui che «la dottrina della “funzionalità” impedisce che la legge sul *trademark*, tesa a promuovere la concorrenza ed a proteggere la reputazione di una data impresa, possa inibire illegittimamente tale concorrenza, permettendo ad un imprenditore di esercitare un controllo sulle caratteristiche funzionali di un determinato prodotto».

<sup>195</sup> Se un marchio, al momento della domanda di registrazione, non è ancora in uso nel commercio, la registrazione può comunque avvenire se il richiedente afferma la volontà, in buona fede, di farne uso in futuro. Egli, infatti, ha sei mesi di tempo per dimostrare l'uso effettivo del marchio in commercio. In mancanza, la domanda di registrazione perderà efficacia.

<sup>196</sup> La domanda può essere trasmessa telematicamente, per via postale o direttamente a mano. L'inoltro telematico, attraverso il Trademark Electronic Application System (TEAS), consente di ricevere immediatamente una conferma via e-mail dell'avvenuta ricezione della domanda da parte dello USPTO. Contro le decisioni dello USPTO è possibile fare appello dinanzi al Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).

essere distintamente basarsi: sull'uso del marchio (1A); sull'intenzione d'uso (1B); su un deposito anteriore non-statunitense (44E); attraverso il Protocollo di Madrid (66A).

Presso lo USPTO esistono due differenti registri del marchio: il Registro Principale (c.d. *Principal Register*) e il Registro Supplementare (c.d. *Supplemental Register*).

La registrazione federale del marchio all'interno del primo dei suindicati registri conferisce una serie di benefici, tra cui: a) protezione sull'intero territorio degli Stati Uniti, dalla data di deposito della domanda; b) prova, anche se confutabile, che il richiedente possieda tali diritti di proprietà e pertanto spetta a terzi l'onere di dimostrare il contrario; c) attribuzione di rimedi nel caso di contraffazione e possibilità di adire le corti federali in caso di violazioni per contraffazione ovvero per concorrenza sleale; d) applicazione delle leggi federali in materia di diluzione; e) estensione del diritto anche negli altri paesi; f) possibilità di registrare il marchio presso lo *U.S. Customs and Border Protection*<sup>197</sup>, affinché le unità di servizio doganali possano contrastare l'importazione di prodotti contraffatti o che siano lesivi dei diritti sul marchio o sul copyright.

Il Registro Supplementare, invece, consente l'iscrizione di quei marchi meramente descrittivi di beni o servizi, dunque non registrabili all'interno del Registro Principale sino a quando essi non abbiano acquisito il c.d. "*secondary meaning*": con tale espressione si riferisce alla circostanza in cui un marchio, sebbene non suscettibile di registrazione perché privo del carattere distintivo, può comunque, ai sensi del titolo 15 dello U.S.C. § 1052(f), essere registrato a condizione che si fornisca la prova della capacità distintiva acquisita ovvero del "*secondary meaning*", nel senso che esso sia diventato distintivo per effetto del suo utilizzo in commercio su determinati beni o servizi.

---

<sup>197</sup> La Dogana e Polizia di Frontiera (CBP) degli Stati Uniti è responsabile della protezione degli Stati Uniti dall'importazione illegale di oggetti vietati.

Analoga previsione è rinvenibile anche all'interno dell'art. 13, comma 2, del nostro Codice della Proprietà Industriale<sup>198</sup>. Sebbene il primo comma della norma anzidetta, rubricata "Capacità distintiva", dispone che un marchio, per poter essere registrato, non deve essere costituito esclusivamente dalla denominazione generica del prodotto o da indicazioni che lo descrivono – come, ad esempio, quelle relative alla qualità o alla provenienza geografica – la disposizione successiva prevede una deroga, recependo all'uopo l'istituto giuridico di matrice anglosassone<sup>199</sup>.

Il ruolo che il *secondary meaning* riveste all'interno del diritto statunitense è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza: «una parola o una frase, originariamente incapace di appropriazione esclusiva con riferimento ad un determinato articolo, perché meramente descrittiva, può essere comunque suscettibile di registrazione, per via del suo utilizzo prolungato ed esclusivo da parte di un produttore con riferimento al medesimo articolo, laddove la parola o la frase utilizzata ha implicato che, in un dato settore commerciale, l'articolo in questione venisse inteso come un suo particolare prodotto; [...] la parola o la frase hanno così raggiunto un c.d. "significato secondario", sebbene l'espressione "significato secondario" sia poca adatta in quanto tale nuovo significato diventa primario anziché secondario; esso infatti, in un determinato ambito commerciale, assume un vero e proprio significato naturale»<sup>200</sup>.

---

<sup>198</sup> Art. 13, co. 2 C.P.I.: "In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo".

<sup>199</sup> Si veda, sul tema, BIONDETTI M., *Il "secondary meaning" nella disciplina italiana dei marchi d'impresa*, in *Dir. Ind.*, 2001, I, p. 329-337. Recentemente, anche la Corte di Cassazione ha fornito una definizione minuziosa del *secondary meaning*. Secondo il giudice di nomofilachia, il *secondary meaning* consiste in quella particolare qualità di cui gode un marchio originariamente debole, poiché mancante di originalità ovvero perché generico o descrittivo, il quale si evolve in marchio forte attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità. Grazie all'uso che ne viene fatto nel mercato, il marchio acquista, in tal modo, originalità e conseguente capacità distintiva (Cass. Civ., sez. I, 3 aprile 2009, n. 8119).

<sup>200</sup> *Armco Steel Corporation v. Watson*, 188 F. Supp. 554, (1960) par. 556. Cfr., altresì, *Two Pesos. Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, p. 769 (1992), ove la Corte Suprema riconobbe l'importanza del *secondary meaning* affermando che: "Marks which are merely descriptive of a product [...] do not inherently identify a particular source, and hence cannot be protected. However, descriptive marks may acquire the distinctiveness which will allow them to be protected under the [Lanham] Act. [...] This acquired distinctiveness is generally called

L'efficacia della registrazione del marchio decorre dalla data di quest'ultima e ha una durata pari a 10 anni, rinnovabile, ogni volta, per periodi di altri 10 anni. Il rinnovo deve essere richiesto durante l'ultimo anno del decennio di validità in corso o entro i 6 mesi successivi alla scadenza del decennio, pagando una tassa supplementare. Decorsi cinque anni di uso continuativo dalla data di sua registrazione, quest'ultima diviene incontestabile, quando non vi siano procedimenti in atto relativi al medesimo marchio o qualora non vi siano decisioni contrarie alla registrazione dello stesso<sup>201</sup>. L'incontestabilità del marchio costituisce prova inoppugnabile che il marchio sia valido e che il titolare abbia il diritto di farne uso esclusivo.

Lo *Statute* prevede, altresì, una serie di ipotesi ostative alla registrazione, tra le quali i marchi immorali, ingannevoli, quelli che contengono la bandiera o lo stemma degli Stati Uniti e soprattutto i marchi che possano causare confusione con un marchio precedentemente registrato<sup>202</sup>. Anche gli Stati Uniti aderiscono alla classificazione dei marchi, così come sancita dall'accordo di Nizza del 1957<sup>203</sup>, cosicché i marchi sono registrati in 45 classi: 34 classi sono riservate ai *trademarks* mentre 11 per i *service marks*, ove ogni classe rappresenta una categoria ampia di prodotti tra loro simili<sup>204</sup>.

Ottenuta la registrazione federale e la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'USPTO, il titolare potrà utilizzare il simbolo ® (“*Registered Trademark*”), mentre il simbolo ™ sta ad indicare il semplice utilizzo del marchio non registrato ai sensi del *Lanham Act*<sup>205</sup>.

---

‘secondary meaning’.

<sup>201</sup> 15 U.S.C. § 1065.

<sup>202</sup> 15 U.S.C. § 1052.

<sup>203</sup> L'accordo è stato siglato, dagli Stati Uniti il 25 maggio 1972. Prima di quella data, per le domande depositate la classificazione principale di riferimento era la Classificazione ufficiale degli Stati Uniti.

<sup>204</sup> La classe n. 13, ad esempio, riguarda “armi da fuoco, munizioni, proiettili, esplosivi”, mentre la classe n. 44 concerne “servizi medici, servizi veterinari, cura dell'igiene e della bellezza per essere umani e animali, agricoltura, orticoltura e servizi forestali”.

<sup>205</sup> Per i *service marks* registrati ai sensi del *Lanham Act*, il relativo simbolo da utilizzare è rappresentato da ™.

Il marchio non registrato, tuttavia, non è esente da protezione, giacché, il titolo 15 dello U.S.C. § 1125(a) prevede un'azione civile, a favore del titolare del marchio, finalizzata ad accertare un caso di falsa designazione d'origine o di pubblicità ingannevole<sup>206</sup>. I marchi non registrati ricevono ulteriore protezione a livello statale, sia in base ai vari *Statutes* locali emanati nei 50 stati, sia in base al *common law* statale, secondo il quale ai marchi si applicano i principi in materia di concorrenza sleale.

### **3. Le categorie di marchi secondo la normativa statunitense.**

La normativa statunitense non si esaurisce nella sola distinzione tra *trademarks* e *service marks*, atteso che il *Lanham Act* menziona, al suo interno, anche i *collective marks*, i *certification marks*, i *trade names* e infine il *trade-dress*.

Per quanto concerne, in particolare, il marchio collettivo (“*collective mark*”), esso si riferisce ad ogni *trademark* o *service mark* usato da una persona diversa dal suo titolare, ovvero concesso da quest'ultimo in buona fede ad un'altra persona affinché quest'ultima lo usi in commercio e lo registri per certificarne l'origine, la materia, le modalità di produzione, la qualità, l'accuratezza o altre qualità dei prodotti o servizi ai quali il marchio si riferisce, o per garantire il lavoro svolto su di essi da un membro di un'associazione<sup>207</sup>. Un esempio di questo genere è dato dal marchio REALTOR, posseduto dalla “*National Association of Realtors*”, ove i membri di tale associazione possono utilizzare il marchio suddetto relativamente ai servizi che offrono: in primo luogo quale segno di appartenenza ad una determinata associazione, ed in secondo luogo come *imprimatur* di qualità per i servizi di *real estate*<sup>208</sup>. Ne consegue, dunque, che il *collective mark* deve essere registrato dal gruppo che esercita o che intende esercitare il controllo sull'utilizzo di quel dato marchio. Un membro

---

<sup>206</sup> La disposizione citata prevede il requisito del “rischio di confusione” per l'azione di tutela nei confronti di un marchio non registrato.

<sup>207</sup> 15 U.S.C. § 1127.

<sup>208</sup> L'esempio è di HUNTER D., *The Oxford Introductions to U.S. Law: Intellectual Property*, Dennis Patterson, 2012, p. 144.

singolo dell'associazione, al contrario, non è legittimato a registrare, a scopo individuale, il *collective mark*.

Dal *collective mark* si distingue, con qualche sfumatura, il marchio di certificazione (“*certification mark*”), detenuto e registrato da un soggetto incaricato di certificare prodotti o servizi altrui. Per *certification mark* s'intende qualsiasi parola, nome, simbolo o accorgimento usato da uno o più soggetti diversi dal titolare del marchio per certificare un elemento o una caratteristica di un bene ovvero di un servizio offerto da un altro produttore. L'ente certificatore, dunque, non può usare il *certification mark*, il quale, al contrario, può essere oggetto di utilizzo solo da quei soggetti che, in relazione ai propri prodotti o servizi, rispettano i parametri fissati dallo stesso ente certificatore. Un esempio di questo tipo è dato dal gruppo *Underwriters Laboratory*, il quale individua i parametri che le imprese devono osservare affinché possano apporre il marchio di certificazione “UL” ai propri prodotti in modo che, agli occhi dei consumatori, tale marchio possa fungere da maggiore indice di qualità<sup>209</sup>. Scopo del *certification mark*, dunque, è quello di informare il consumatore che i beni o i servizi del soggetto autorizzato ad usare il marchio di certificazione, rispondano a precise caratteristiche o garantiscano determinate specificità. Attualmente è possibile rinvenire una similitudine tra il sistema statunitense e quello europeo, a seguito dell'adozione della Direttiva (UE) 2015/2436, nella quale è stata inserita la Sezione 6, rubricata “Marchi di garanzia o di certificazione e marchi collettivi” nonché per effetto delle modifiche al Regolamento CE n. 207/2009, ove nel titolo VIII è stata aggiunta la Sezione 2 “Marchio di certificazione UE”, con tale intendendosi il marchio d'impresa idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio – riguardo al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche – da prodotti e servizi privi di tale certificazione. Una similitudine con il citato

---

<sup>209</sup> HALPERN S. W., NARD C. A., PORT K. L., *Fundamental of United States Intellectual Property Law: copyright, patent, trademark*, KLUWER LAW INTERNATIONAL, 2° ed., 2012, p. 315.

“*certification mark*” di matrice statunitense, orbene, è rinvenibile negli artt. 74-*bis* e ss. del novellato regolamento CE n. 207/2009, ove si specifica che i titolari dei marchi di certificazione non devono essere essi stessi produttori dei beni o dei servizi che certificano

Genericamente esistono tre categorie di *certification marks*: a) la prima è costituita da quei marchi che certificano che alcuni beni o servizi rispettano determinati *standards* in relazione alla qualità, ai materiali o alle modalità di fabbricazione; b) la seconda, invece, da quei marchi che attestano che l’erogatore dei servizi o il produttore dei beni possiedano determinati indici o parametri, ovvero appartengano ad una determinata organizzazione; c) l’ultima categoria di *certification mark*, infine, è rappresentata dalle indicazioni geografiche, le quali, anziché indicare l’origine “imprenditoriale”, denotano la provenienza regionale o territoriale di alcuni prodotti.

Orbene, il termine indicazioni geografiche suddetto non deve essere confuso con il corrispondente termine, di matrice europea, relativo alle indicazioni geografiche protette. La tutela delle indicazioni geografiche, all’interno del diritto statunitense, deriva principalmente dal principio di *Common Law* in base al quale nessuno può ottenere un diritto sull’uso esclusivo di un nome geografico<sup>210</sup>. Tale principio è stato altresì codificato nel *Lanham Act*<sup>211</sup>, salvo quanto previsto dallo stesso *Statute* Federale, che riconosce la possibilità di registrare le indicazioni d’origine sotto forma di *Certification marks* – e talvolta sottoforma di *Collective marks* – seguendo le medesime regole previste per i *trademarks*, nei limiti della loro applicabilità<sup>212</sup>. Quanto al *certification mark*, nello specifico, sono previsti ulteriori requisiti rispetto a quelli necessari per la registrazione del *trademark*: a) predisposizione di uno *standard*, sulla base del quale stabilire se i terzi siano legittimati ad apporre il segno sui propri prodotti; b) indicazione delle specifiche condizioni sulla base delle quali il marchio è

---

<sup>210</sup> *Charles S. Loeb Pipes, Inc.*, 190 USPQ 238, (1975), par. 242, citato in B. O’CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, CAMERON MAY, London, 2004, p. 246.

<sup>211</sup> 15 U.S.C. § 1052(e).

<sup>212</sup> 15 U.S.C. § 1054.

utilizzato; c) obbligo di indicare la circostanza che il richiedente non sia coinvolto nella produzione o vendita dei prodotti su cui il marchio verrà apposto<sup>213</sup>. In relazione a quest'ultimo requisito, la giurisprudenza statunitense ha ribadito la necessità del carattere di terzietà che il titolare del *certification mark* deve possedere, definendolo un vero e proprio *public interest*, idoneo a determinare la nullità di clausole contrattuali che ledano tale interesse<sup>214</sup>. Sia lo stesso *Lanham Act*, sia differenti leggi statali, proibiscono, inoltre, l'uso di false indicazioni d'origine o false descrizioni<sup>215</sup>.

Con riferimento al “*trade name*”, esso è il nome utilizzato da quelle società che, a loro volta, possiedono un *trademark* o un *service mark*: si pensi, ad esempio, al *trade name* (“*The Coca-Cola Company*”) usato dall'azienda che produce la nota bevanda *Coca-Cola*. La protezione per tale categoria, invero, non è ammessa laddove i *trade names* non siano collegati al commercio di prodotti o servizi<sup>216</sup>. Essi, ai fini della loro protezione, devono seguire la medesima normativa e i medesimi requisiti previsti per i *trademarks*<sup>217</sup>.

Per rispondere ad esigenze di mercato, che si evolvono e che si riflettono nell'espansione della rispettiva tutela richiesta, nel sistema statunitense possono essere altresì tutelati i marchi “non convenzionali”, mediante la forma del c.d. “*trade-dress*”, sebbene la distinzione tra quest'ultimo e il marchio tradizionale stia progressivamente venendo meno, in virtù della possibilità di registrare il *trade-dress* secondo la normativa prevista per il *trademark*<sup>218</sup>. Per *trade-dress*, ad ogni modo, deve intendersi l'aspetto esteriore complessivo del bene-prodotto, ossia “la dimensione, la forma, il colore o la combinazione di colori, l'etichettatura, la confezione e i suoi elementi decorativi”. Potrebbe definirsi, quindi, come

---

<sup>213</sup> FERRARI M., *op. cit.*, p. 55.

<sup>214</sup> *Idaho Potato Commission v. M&M Produce Farm & Sales*, 335 F.3d 130 (2<sup>nd</sup> Cir. 2003).

<sup>215</sup> Per il *Lanham Act* si richiama il titolo 15 U.S.C. § 1125, mentre per il diritto statale v., *ex multis*, California *Civil Code*, Section 1770(d), in base al quale sono illegittime le false indicazioni di origine geografica, relative a particolari beni o servizi.

<sup>216</sup> *American Steel Foundries v. Robertson*, 269 U.S. 372 (1926).

<sup>217</sup> *Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*, 128 U.S. 598 (1988); *Safeway Stores, Inc. v. Safeway Properties, Inc.*, 307 F.2<sup>nd</sup> 495 (2<sup>nd</sup> Cir. 1962).

<sup>218</sup> MCCARTHY T. J., *Trademarks and Unfair Competition*, THOMSON REUTERS, 4<sup>o</sup> ed., 2010, § 8:1.



l'abito commerciale di un bene o di un servizio, ossia la sintesi delle componenti visive e sensoriali che complessivamente considerate lo rendono esteriormente esclusivo<sup>219</sup>. Il concetto di *trade dress* si è progressivamente evoluto nel corso degli ultimi anni sino a ricomprensivi l'aspetto complessivo di un sito *web*, non altrimenti tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore<sup>220</sup>, nonché l'interfaccia grafica di un *software*<sup>221</sup>.

È necessario, ai fini della sua protezione, che il *trade-dress* presenti comunque gli stessi parametri richiesti per il *trademark*, ed in generale, esso deve essere tanto distintivo quanto non-funzionale<sup>222</sup>. Si è discusso, inoltre, se la distinzione tra capacità distintiva intrinseca (*inherently distinctive*) e *secondary meaning* valga anche in riferimento al *trade-dress*. Sul punto, la Corte Suprema è intervenuta con un'importante decisione (*Two Pesos v. Taco Cabana*)<sup>223</sup>, ove oggetto della controversia era la possibilità di riconoscere tutela al *trade-dress* di una catena di ristoranti, in virtù della sua intrinseca capacità distintiva, senza la necessità di dimostrare anche un *secondary meaning*. Nella sua *opinion*, il giudice White affermò, in particolare, che la dottrina del *secondary meaning* aveva riguardo esclusivamente per i marchi generici e descrittivi<sup>224</sup>. Prevedere un simile requisito anche al *trade-dress* potrebbe avere effetti anticoncorrenziali ponendo particolari oneri alle piccole imprese in fase di avviamento, le quali vedrebbero pressoché impossibile ottenere tutela nel momento in cui cercano di immettere sul mercato un prodotto nuovo. A conclusioni differenti, invece, la Corte Suprema giunse nel caso *Wal-Mart v. Samara*, concernente un particolare *shaker*

---

<sup>219</sup> Alcuni esempi di *trade dress* sono rappresentati dall'aspetto e dall'arredamento di alcuni ristoranti, quali *McDonalds*, la copertina di un *magazine*, la bottiglia della *COCA-COLA*, la confezione di *Tiffany*, ecc.

<sup>220</sup> *Conference Archives v. Sound Images*, 2010 WL 1626072, (2010), nel quale è stata riconosciuta tutela giuridica all'aspetto grafico (*look and feel*) di un determinato sito web nell'ambito dell'istituto del *trade dress*.

<sup>221</sup> *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd.*, 678 F.3d 1314, (2012), par. 1338, ove il Tribunale federale di San Jose ha riconosciuto tutela giuridica al *trade dress* di alcuni modelli di *iPhone* prodotti e commercializzati dalla Apple.

<sup>222</sup> HUNTER D., *op. cit.*, p. 154.

<sup>223</sup> 505 US 763 (1992),

<sup>224</sup> *Ib.*, p. 763: “[...] Section 43(a) mentions neither and does not contain the concept of secondary meaning, and that concept, where it does appear in the Lanham Act, is a requirement that applies only to merely descriptive marks and not to inherently distinctive ones [...]”

utilizzato per servire *cocktails*<sup>225</sup>. Il collegio, infatti, da un lato confermò la possibilità per il *trade-dress* – secondo quanto statuito in *Pesos v. Taco Cabana* – di essere immediatamente distintivo, senza la necessità di un *secondary meaning*, ma dall’altro non riconobbe il medesimo principio per il *product design trade-dress*, atteso che quest’ultimo non è immediatamente idoneo ad informare il consumatore circa l’origine di un dato prodotto, bensì lo sarà mediante il ricorso al *secondary meaning*<sup>226</sup>. Recentemente, i giudici federali hanno affrontato, altresì, la duplice problematica se il marchio gustativo del sapore di una pizza possa essere oggetto di tutela ai sensi del *Lanham Act*, e se il modo di servire la pizza possa integrare un’ipotesi di *trade dress*<sup>227</sup>. Riguardo la prima questione, se è vero che lo *Statute* anzidetto prevede un’azione di *infringement* per l’uso di “qualunque parola, nome, simbolo o disegno, o una combinazione di questi”, confondibile con un altro marchio, dall’altro esso non menziona il termine “sapore”. Pur riconoscendo il richiamo al caso *Qualitex*<sup>228</sup> – in cui la Corte Suprema affermò che il colore può costituire un *trademark* laddove abbia ottenuto un *secondary meaning* – la Corte Federale per il Distretto meridionale del Texas rigettò la domanda di *infringement*, sottolineando che i sapori sono meramente “funzionali”, e dunque le caratteristiche funzionali di un prodotto non possono essere tutelate secondo il diritto federale. Il giudice Costa, in particolare, richiamando un caso simile deciso dal TTAB<sup>229</sup>, avente ad oggetto la domanda di registrazione del sapore, al gusto di arancia, di una pillola farmaceutica, stabilì che l’ostacolo della funzionalità è ancora più elevato quando si tratta del sapore di un prodotto alimentare – come nel caso di specie – il quale indubbiamente influisce

---

<sup>225</sup> 529 U.S. 205 (2000).

<sup>226</sup> *Ib.*, p. 214-215. Per un’approfondita analisi sul tema della distintività del *product design trade dress*, si veda FEISTHAMEL K., KELLY A., SISTEK J., *Trade Dress 101: Best Practices for the Registration of Product Configuration Trade Dress with the USPTO*, in *The Trademark Reporter*, Vol. 95, 2005, pp. 1379 ss.

<sup>227</sup> *New York Pizzeria Inc. v. Ravinder Syal et al.*, case 3:13-CV-335 (U.S.D.C. S.D. Texas), (2014). La catena New York Pizzeria aveva citato in giudizio per “*trade dress infringement*” alcuni suoi ex-dipendenti, contestando loro di essersi indebitamente appropriati delle ricette, degli ingredienti e dei particolari metodi di preparazione e conservazione della pizza. In particolare, secondo parte attrice, gli speciali ingredienti e le innovative tecniche di preparazione contribuivano a conferire carattere distintivo al sapore della propria pizza.

<sup>228</sup> *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, cit.

<sup>229</sup> *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d (BNA), (2006), par. 1639.

sulla qualità del medesimo prodotto, ma allo stesso tempo rappresenta un suo mero elemento funzionale. Con riferimento alla seconda questione oggetto della controversia, la Corte rigettò anche la domanda di “*plating infringement*”, giacché non vi era la prova, da parte della New York Pizzeria, che il modo di servire i suoi alimenti avesse intrinsecamente un carattere distintivo o quanto meno avesse acquisito un *secondary meaning*.

#### 4. Le azioni di tutela.

Il *Lanham Act* offre una varietà di soluzioni in base alle quali i diritti derivanti dal *trademark* possono essere fatti valere, includendovi, tra esse, l’azione di *infringement*, l’azione di anti-diluzione (“*anti-dilution*”) e l’azione per concorrenza sleale (“*unfair competition*”).

Nello specifico, il titolare di un marchio può citare, ai sensi del titolo 35 U.S.C. § 1114, un’altra parte per “*trademark infringement*”, laddove l’utilizzo del marchio di quest’ultima sia tale da creare una probabilità di confusione in relazione all’affiliazione, al collegamento o all’associazione del suo marchio con quello vantato dall’attore. Al fine di stabilire una simile violazione, sia per il marchio registrato ai sensi del titolo 15 U.S.C. § 1114, sia per il marchio non registrato *ex* § 1125(a), l’attore deve dimostrare che vi sia: i) un marchio meritevole di tutela; ii) titolarità del medesimo; iii) la probabilità di confusione per effetto dell’uso del marchio da parte del convenuto<sup>230</sup>. Nel decidere se vi sia o meno probabilità di confusione, i giudici devono considerare una serie di fattori, così come specificati nel caso “*Polaroid*”<sup>231</sup>: la forza del marchio, il grado di similitudine tra i due

---

<sup>230</sup> *A&H Sportswear, Inc. v. Victoria’s Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198, (2000).

<sup>231</sup> *Polaroid Corp. v. Polarad Elect. Corp.*, 287 F.2d 492, (1961), par. 495. Si segnala, altresì, il noto caso *E.I. Du Pont de Nemours*, 476 F.2d 1357, (1973), ove la U.S. *Court of Customs and Patent Appeals*, chiamata a specificare alcuni fattori rilevanti per la determinazione del rischio di confusione, affermò che “non esiste, in ogni caso, una regola del nove che possa fungere da guida valida per tutte le ipotesi”. Detti fattori furono così specificati: “1) *The similarity or dissimilarity of the marks in their entirety as to appearance, sound, connotation and commercial impression*; 2) *The similarity or dissimilarity of and nature of the goods or services as described in an application or registration or in connection with which a prior mark is in use*; 3) *The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels*; 4) *The conditions under which and*

marchi in questione, la similitudine dei prodotti o servizi associati ai due marchi, la mala fede del convenuto nell'utilizzare il marchio, la qualità dei prodotti e/o servizi di quest'ultimo, ecc.

Per ciò che concerne l'azione di diluizione, essa è esperibile quando si ritenga che il marchio di un altro soggetto possa diluire la qualità distintiva o offuscare la reputazione (“*blur or tarnish*”) del marchio del primo titolare, a prescindere dalla presenza di un rischio attuale di confusione<sup>232</sup>. Secondo il *Lanham Act*, tuttavia, tale rimedio è utilizzabile solo in relazione ai marchi “famosi”<sup>233</sup>. Secondo il diritto statale, al contrario, un marchio non necessita di essere celebre al fine di ottenere tutela secondo la “*dilution claim*”: sarà sufficiente dimostrare il potere di vendita del marchio e che i due marchi in gioco siano sostanzialmente simili<sup>234</sup>.

Nell'ambito dell'azione di diluizione si distinguono due categorie di danni: “*harm by blurring*” e “*harm by tarnishment*”<sup>235</sup>. Il primo ricorre quando la capacità distintiva di un

---

*buyers to whom sales are made, i.e. "impulse" vs. careful, sophisticated purchasing; 5) The fame of the prior mark (sales, advertising, length of use); 6) The number and nature of similar marks in use on similar goods; 7) The nature and extent of any actual confusion; 8) The length of time during and conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion; 9) The variety of goods on which a mark is or is not used (house mark, "family" mark, product mark); 10) The market interface between applicant and the owner of a prior mark:(a) a mere "consent" to register or use;(b) agreement provisions designed to preclude confusion, i.e. limitations on continued use of the marks by each party;(c) assignment of mark, application, registration and good will of the related business; d) laches and estoppel attributable to owner of prior mark and indicative of lack of confusion; 11) The extent to which applicant has a right to exclude others from use of its mark on its goods; 12) The extent of potential confusion, i.e., whether de minimis or substantial; 13) Any other established fact probative of the effect of use.*

<sup>232</sup> 15 U.S.C. § 1125(c)(1). Merita segnalare come, sul punto, fosse intervenuta dapprima anche la Corte Suprema, nella controversia *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, p. 433 (2003), la quale affermò che al fine di accertare la presenza di una “*dilution*” era necessaria non già una mera probabilità di confusione, bensì un rischio attuale di confusione. Tale principio, in seguito, fu superato dall'intervento del Congresso con l'emanazione del *Trademark Dilution Revision Act*, modificando la norma sopraccitata.

<sup>233</sup> La nozione di marchio “famoso”, nel diritto statunitense, è rinvenibile nel titolo 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A), in base al quale si considera marchio celebre quello ampiamente riconosciuto dalla generalità dei consumatori negli Stati Uniti circa la provenienza dei prodotti o dei servizi di uno specifico imprenditore.

<sup>234</sup> *Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026, (1989).

<sup>235</sup> La distinzione viene accuratamente analizzata nella vicenda *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.* Nel 1997, il convenuto iniziò a servire una bevanda etichettata come “*Charbucks Blend*,” successivamente modificata in “*Mister Charbucks*”. Parallelamente, il termine “*Charbucks*” era da tempo conosciuto in tutta l'area di Boston quale soprannome divertente per le miscele di caffè servite da Starbucks. In virtù di ciò, nell'agosto 1997, Mr. Clark, quale titolare dell'azienda convenuta, ricevette la notifica da parte di Starbucks contenente l'invito a interrompere l'uso del nome “*Charbucks*”. Ciononostante, questi ignorò tale notifica e continuò la sua attività, utilizzando il nome in questione. Dopo una serie di negoziazioni fallite, Starbucks, il 2 luglio 2001, avviò un'azione giudiziaria dinanzi la Corte Distrettuale, il 2 luglio 2001; 588 F.3d 97 (2009).

marchio famoso è pregiudicata dalla sua associazione con un marchio o con un *trade name* simile<sup>236</sup>. Il secondo, invece, si ha ogniqualvolta in cui ad essere pregiudicata sia la reputazione del marchio famoso, ossia quando viene messo in cattiva luce associandolo a prodotti o servizi di qualità inferiore<sup>237</sup>. Gli elementi ritenuti idonei a determinare il rischio di confusione “*by blurring*” sono i seguenti: il grado di somiglianza tra il marchio o il *trade name* e il marchio famoso in questione; la capacità distintiva acquisita da quest’ultimo; l’estensione dell’effettivo utilizzo esclusivo del marchio famoso da parte del suo titolare; il grado di riconoscimento del marchio famoso; l’intenzione di realizzare un’associazione con quest’ultimo marchio; ogni altra associazione tra i due marchi.

In aggiunta alle predette azioni, il *Lanham Act* prevede un’ulteriore forma di tutela, che protegge sia i marchi registrati sia quelli non registrati mediante l’azione di concorrenza sleale<sup>238</sup>. Essa, in particolare può essere presentata, oltre che nelle ipotesi di rischio di confusione a seguito di “uso non autorizzato di un marchio non registrato”, anche in quelle di pubblicità commerciale ingannevole o fuorviante.

Secondo l’ordinamento statunitense, alle vittime di contraffazione sono riconosciuti ulteriori rimedi civili e penali. La sezione 34 del *Lanham Act* circoscrive il termine “marchio contraffatto” al duplicato di un marchio che sia stato già registrato presso lo USPTO<sup>239</sup>, mentre la sezione 45 definisce “contraffatto” quel marchio che sia identico, o sostanzialmente indistinguibile, da un altro marchio registrato<sup>240</sup>. Sempre all’interno del *Lanham Act*, alla sezione 42, è rinvenibile il divieto di importazione negli Stati Uniti di prodotti contraffatti<sup>241</sup>.

---

<sup>236</sup> *Ibidem*, par. 105-110.

<sup>237</sup> *Ibidem*, par. 110-111. Si veda, in tema di “*dilution by tarnishment*”, *ex multis*, *Toys “R” Us v. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1836 (1996); *Steinway & Sons v. Robert Demars & Friends*, 210 U.S.P.Q. 954 (1981); *Eastman Kodak Co. v. Rakow*, 739 F. Supp. 116 (1989).

<sup>238</sup> 15 U.S.C. § 1125(a).

<sup>239</sup> 15 U.S.C. § 1116. La medesima definizione di marchio contraffatto è richiamata, altresì, dal *Tariff Act* del 1930, al titolo 19 U.S.C. § 1526(e)-(f).

<sup>240</sup> 15 U.S.C. § 1127.

<sup>241</sup> 15 U.S.C. § 1124: *Except as provided in subsection (d) of section 526 of the Tariff Act of 1930 [19 USC §1526(d)], no article of imported merchandise which shall copy or simulate the name of any domestic manufacture, or manufacturer, or trader, or of any manufacturer or trader located in any foreign country which,*

Dal punto di vista penale, sia il *Tariff Act* che il *Trademark Counterfeiting Act* prevedono diverse misure preventive e repressive. Nel primo è stabilito che ogni merce contraffatta importata nel territorio degli Stati Uniti debba essere sequestrata<sup>242</sup>. È stabilito, inoltre, che chiunque, dirige, finanzia, aiuta o favorisce l'importazione di merce destinata alla vendita o alla grande distribuzione, e che sia stata sequestrata per la sua natura "contraffatta", è obbligato ad sanzione pecuniaria<sup>243</sup>.

Similarmente, il *Trademark Counterfeiting Act* prevede che chiunque commette intenzionalmente un reato di contraffazione ai sensi del comma (a), è sottoposto ad una multa non superiore a \$ 2.000.000 o alla reclusione per non più di 10 anni, o entrambi, e se si tratta persona giuridica, la multa non sarà superiore a \$ 5.000.000<sup>244</sup>.

Premessi tali richiami normativi, potrebbe apparire sorprendente evidenziare come le corti statunitensi, talvolta, abbiano riconosciuto una responsabilità per contraffazione anche in presenza di attività non specificamente contemplate dai rispettivi statuti applicabili, ed in particolare<sup>245</sup>: a) quando le merci in questione non costituivano imitazioni di prodotti autentici<sup>246</sup>; b) quando il convenuto non aveva venduto le merci negli Stati Uniti<sup>247</sup>; c) quando

---

*by treaty, convention, or law affords similar privileges to citizens of the United States, or which shall copy or simulate a trademark registered in accordance with the provisions of this Act or shall bear a name or mark calculated to induce the public to believe that the article is manufactured in the United States, or that it is manufactured in any foreign country or locality other than the country or locality in which it is in fact manufactured, shall be admitted to entry at any customhouse of the United States [...].*

<sup>242</sup> 19 U.S.C. § 1526(e).

<sup>243</sup> 19 U.S.C. § 1526(f)(1).

<sup>244</sup> 18 U.S.C. § 2320(b)(1).

<sup>245</sup> AUGUST B., HWANG D., *The surprising reach of US Anti-Counterfeiting Laws*, IP Litigator, Nov./Dec. 2009, pp. 33-36.

<sup>246</sup> *United States v. Able Time Inc.*, 88 U.S.P.Q.2d 1510, (2008). La Corte d'Appello, in tale occasione, affermò che il *Tariff Act* non richiede che il titolare di un marchio registrato effettui la vendita della stessa tipologia di beni considerati contraffatti, in quanto il riferimento operato dalla Sezione (f)(2) del *Tariff Act* al termine "autentico" ha effetto solo con riferimento alla misura della sanzione civile, e non alla questione se la stessa debba o meno essere applicata.

<sup>247</sup> *Reebok Int'l Ltd v. Marnatech Enters.*, 23 U.S.P.Q.2d 1377 (1992). Nel riconoscere la propria competenza, nonostante la vendita di merce contraffatta fosse avvenuta in Messico, la Corte d'Appello fece richiamo ai tre requisiti enunciati dalla Corte Suprema nel caso *Steele v. Bulova Watch Co.*: (1) "il fatto deve aver effetto sul commercio estero statunitense; (2) l'effetto deve essere tale da provocare un danno in capo all'attore; (3) gli interessi ed i collegamenti con il commercio estero americano devono essere sufficientemente forti rispetto a quelli di altre nazioni per giustificare una competenza extraterritoriale".

i consumatori erano a conoscenza della non autenticità dei prodotti<sup>248</sup>; d) quando il titolare del marchio non era riuscito a registrare il *trademark* copiato dal convenuto<sup>249</sup>; e) quando i prodotti in questione erano autentici e possedevano marchi altrettanto autentici<sup>250</sup>.

Nell'ordinamento statunitense, la possibilità di utilizzare un marchio altrui senza incorrere in violazione delle norme poste a tutela del legittimo titolare è ammessa, talvolta, in base alla regola della "*fair use defense*" prevista dal *Lanham Act*<sup>251</sup>. Nel dettaglio, si ricorre alla "*fair use*" – soprattutto con riguardo al diritto d'autore – quando l'uso del marchio non è considerato in violazione del diritto di esclusiva altrui, e il convenuto dimostri che il marchio sia stato utilizzato per indicare i beni o i servizi del titolare e non per indicare i propri prodotti o servizi<sup>252</sup>. In aggiunta alla regola della "*fair use defense*", la giurisprudenza statunitense ha elaborato anche il c.d. "*nominative use*", secondo cui non può essere sanzionato colui che abbia utilizzato un marchio altrui esclusivamente in chiave comparativa, ovvero per fini di parodia o di critica, o come mero punto di riferimento<sup>253</sup>.

---

<sup>248</sup> *United States v. Yamin*, 868 F.2d 130, U.S.P.Q.2d 1300 (1989). I giudici investiti del caso, rifacendosi ad altri precedenti su casi simili, affermarono che il fine perseguito dal *Trademark Counterfeiting Act* non era solo quello di tutelare i consumatori dal rischio di confusione di beni contraffatti, bensì anche quello di proteggere il titolare di un *trademark*, la cui reputazione possa essere pregiudicata sia nella fase preliminare alla vendita che in quella fase successiva.

<sup>249</sup> *United States v. Marziotto*, 7 U.S.P.Q.2d 1507 (1988). A seguito dell'eccezione presentata dal convenuto – relativa alla circostanza che il marchio usato non fosse stato registrato dall'attore-titolare – la Corte d'Appello affermò che la vera questione concerneva se il marchio utilizzato fosse o meno indistinguibile dal marchio registrato, incorporato al suo interno.

<sup>250</sup> *Rolex Watch USA Inc. v. Meece*, 48 U.S.P.Q.2d 1589 (1998). Mutando la decisione di primo grado, la Corte d'Appello riconobbe la responsabilità della parte convenuta, affermando che il *Lanham Act* proibisce anche la condotta di chiunque effettui modifiche ad alcune parti integrali di prodotti e successivamente rivenda detti prodotti così modificati, facendo uso del marchio originale senza alcuna informativa al riguardo. Fu, altresì, stabilito che l'uso di marchi autentici su prodotti autentici può costituire comunque una fattispecie di contraffazione laddove tali prodotti siano stati modificati in guisa da ingannare il consumatore.

<sup>251</sup> 15 U.S.C. § 1115(b)(4).

<sup>252</sup> BROOKMAN A., *Trademark Law: Protection, Enforcement and Licensing*, Aspen Law & Business, (Supp. 2015), pp. 12 ss. Cfr., altresì, *Cosmetically Sealed Indus. Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co.*, 125 F.3d 28, 43 U.S.P.Q.2d 1956 (2<sup>nd</sup> Cir. 1997); *McDonald's Corp. Burger King Corp.*, 87 F. Supp. 2d 722 (1999).

<sup>253</sup> COLANGELO G., *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, IL MULINO, Bologna, 2011, p. 170. L'autore cita, altresì, il caso *New Kids on the Block v. New America Publishing*, 971 F.2d 302 (9<sup>th</sup> Cir. 1992), ove la dottrina in esame venne utilizzata per la prima volta, al fine di discutere la legittimità per la casa editoriale di usare, per un sondaggio, il nome di una band musicale.

## 5. Prime riflessioni sul “Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti” e il suo impatto in materia.

È in corso di negoziazione, dal luglio 2013, l'accordo commerciale di libero scambio tra Unione europea<sup>254</sup> e gli Stati Uniti, noto anche con l'acronimo TTIP (“*Transatlantic Trade and Investment Partnership*”), finalizzato alla liberalizzazione degli scambi di beni e servizi<sup>255</sup>. Si tratta del più grande accordo commerciale mai negoziato, in virtù delle dimensioni economiche delle aree coinvolte, le quali rappresentano quasi la metà del PIL del mondo e un terzo del commercio mondiale totale<sup>256</sup>. L'accordo, in particolare, si muove verso tre macro-obiettivi: aprire una zona di libero scambio tra Europa e Stati Uniti, uniformare e semplificare le normative tra le due parti abbattendo le differenze non legate ai dazi (“*Non-Tariff Barriers*”), e migliorare le normative stesse. Con riferimento a queste ultime, vi rientrano interventi concernenti particolari settori quali: diritti di proprietà intellettuale, fusioni e aiuti di Stato, energia e materie prime, pagamenti correnti e liberalizzazione totale dei movimenti di capitale, disposizioni riguardanti le piccole e medie imprese.

Sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, uno dei punti più delicati concerne proprio le indicazioni geografiche protette. I produttori ed esportatori caseari statunitensi, difatti, si sono opposti alla richiesta europea di limitare l'uso del nome generico di formaggi europei con indicazione protetta, alla stregua di quanto previsto dal Trattato CETA tra Canada ed Unione Europea<sup>257</sup>. Secondo i produttori americani, restringere la commercializzazione di

---

<sup>254</sup> Il primo *negotiation round* del TTIP si ebbe l'8 luglio 2013 a Washington D.C. L'Unione conduce i negoziati mediante la Commissione europea, sulla base di un mandato approvato dal Consiglio dell'Unione europea. I testi negoziali dell'Unione, inizialmente segreti, sono ora consultabili sul sito [www.trade.ec.europa.eu](http://www.trade.ec.europa.eu).

<sup>255</sup> Sulle origini di un simile accordo, v. DI DARIO F., *Prime Riflessioni sulla Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)*, in *La Comunità Internazionale*, 2015, fasc. 1, pp. 59 ss.; cfr., altresì, ALEMANNO A., *Le partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement: l'aube d'une nouvelle ère en matière de coopération réglementaire?*, in *L'Oberservateur de Bruxelles*, 2016, n. 103, pp. 27 ss.

<sup>256</sup> V., Commission Staff Working Document, “*Impact Assessment Report on the future of EU-US trade relations*”, 12 marzo, 9, disponibile sul sito [www.trade.ec.europa.eu](http://www.trade.ec.europa.eu); Centre for Economic Policy Research at EC, “*Final Project Report: reducing Transatlantic barriers to Trade and Investments, An economic Assessment*”, Londra, 2013, disponibile sul sito [www.trade.ec.europa.eu](http://www.trade.ec.europa.eu).

<sup>257</sup> I negoziati tra l'Unione e il Canada furono avviati il 6 maggio 2009 e si sono conclusi il 26 settembre 2014. Il Trattato Economico e Commerciale CETA prevede, all'art. 7, una tutela allargata per una serie di indicazioni



nomi generici di origine europea significa applicare una misura protezionistica nonché una barriera non tariffaria<sup>258</sup>. Dal fronte europeo, le associazioni a tutela delle origini protette, respingendo le accuse suddette, hanno ricordato come le indicazioni geografiche siano fondamentali, su entrambe le sponde dell'Atlantico, per creare posti di lavoro durevoli e proteggere i consumatori da pratiche sleali. Allo stesso tempo, le organizzazioni agroalimentari hanno rilevato uno dei limiti principali dell'accordo TTIP: analogamente al CETA, il nuovo trattato non avrebbe efficacia retroattiva, il che comporta che le indicazioni geografiche europee riconosciute da quest'ultimo dovranno coesistere con i marchi commerciali statunitensi già registrati – come *Asiago*, *Fontina*, *Gorgonzola* o *Feta* – i quali, però, dovranno indicare in etichetta l'origine del prodotto, senza alludere alle corrispondenti indicazioni geografiche europee. L'effetto negativo di tale previsione consiste nel rischio, per i consumatori, di trovarsi dinanzi a prodotti, apparentemente con lo stesso nome di quelli europei ed in particolare italiani, ma con qualità o origini diverse rispetto a questi ultimi. In sintesi, prendendo come esempio il parmigiano reggiano, gli effetti del TTIP sulle indicazioni geografiche sarebbero i seguenti: il Parmigiano Reggiano, registrato secondo il disciplinare europeo di riferimento, continuerà ad avere denominazione protetta esclusiva nell'Unione europea, e potrà essere venduto con la medesima denominazione protetta anche negli Stati Uniti; il *parmesan* USA, il cui marchio è stato registrato prima dell'entrata in vigore del TTIP, potrà continuare a essere venduto come “Parmigiano” solo negli Stati Uniti, in concorrenza col Parmigiano Reggiano, col quale non ha alcun legame mentre nell'Unione esso dovrà essere distribuito con una denominazione differente.

Al TTIP si ricollega, invero, la questione del fenomeno dell'*italian sounding*, cui si rinvia al capitolo successivo. È opportuno sottolineare comunque, sin da ora, che secondo i

---

geografiche. Secondo tale disposizione, le indicazioni geografiche richiamate sono protette anche nei casi in cui l'indicazione tutelata sia evocata indicando al contempo il vero luogo di origine del prodotto o sia tradotta o accompagnata da espressioni quale “tipo”, “stile”, “metodo”, salvo che il marchio sia stato registrato o depositato in buona fede prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

<sup>258</sup> Si rinvia all'articolo, dal titolo “*What's more American than Parmesan Cheese?*”, pubblicato sul *The Wall Street Journal*, a firma di CARNEY B. M., il 25 marzo 2014, e disponibile su [www.wsj.com](http://www.wsj.com)

dati di Federalimentare, a fronte di un fatturato dell'agroalimentare italiano negli Stati Uniti (per origine o richiamo) pari a 24 miliardi di euro, l'*export* di prodotti alimentari autentici ammonta a soli 3,3 miliardi euro: ne consegue che solo un prodotto su otto risulta veramente italiano ai sensi della legislazione europea in materia in indicazioni geografiche protette<sup>259</sup>.

---

<sup>259</sup> V. “*Stati uniti e Canada: un mercato che assorbe quasi la metà dell’italian sounding mondiale*”, documento disponibile sul sito [www.federalimentare.it/documenti](http://www.federalimentare.it/documenti).

## CAPITOLO III

### LA TUTELA DEI MARCHI E LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

**SOMMARIO: 1. La contraffazione: nozione, caratteri e conseguenze; 2. La contraffazione come violazione di proprietà industriale: azioni di tutela; 2.1 Le azioni di contraffazione secondo il diritto civile; 2.2 Le azioni di contraffazione secondo il diritto penale; 2.3 Le azioni di contraffazione secondo il diritto dell'unione europea; 2.4 Le azioni di contraffazione secondo il diritto privato internazionale; 3. La contraffazione come fenomeno criminale di massa: settori commerciali interessati; 3.1 La contraffazione dei beni del lusso; 3.2 La contraffazione e la falsificazione dei medicinali; 3.3 La contraffazione di giocattoli; 3.4 La contraffazione nel settore agroalimentare e il fenomeno dell'*italian sounding*; 3.5 La contraffazione nell'abbigliamento; 4. Il contrasto alla contraffazione ed autorità competenti; 4.1 L'attività della Guardia di Finanza e l'implementazione del S.I.A.C (Sistema Informativo Anti-Contraffazione); 4.2 L'attività dell'Agenzia delle Dogane e il progetto FALSTAFF; 4.3 Il ruolo e dell'Eurojust, dell'OLAF e Europol; 4.4 Strategie di contrasto non convenzionali; 5. Stampanti 3-D: innovazione o risorsa per i contraffattori?**

#### **1. La contraffazione: nozione, caratteri e conseguenze.**

Ogni bene che possa costituire oggetto di un diritto di proprietà intellettuale può al contempo rappresentare un facile bersaglio per la contraffazione. Sebbene non si possa escludere che la contraffazione sia esistita sin dai tempi dell'epoca romana, è oggi che essa assume dimensioni particolarmente preoccupanti per effetto del processo di globalizzazione delle attività commerciali e del giro di affari illeciti che essa produce<sup>260</sup>. Ciononostante, la sensibilità dei confronti di tale fenomeno è ancora blanda, anche a causa delle informazioni talvolta non chiare diffuse dai *media*, con la inevitabile conseguenza di mettere in secondo piano tale fenomeno. Tali informazioni, infatti, spesso concernono solo la parte superficiale della contraffazione, ossia quella più visibile rappresentata da borse ed altri capi di abbigliamento sequestrati nei mercati urbani, lasciando al contrario nascosta la parte più dannosa per la società. Il problema non è di poco conto, in quanto dal modo in cui viene percepita la pericolosità di un fenomeno criminale spesso dipendono anche le risorse che lo Stato e le forze dell'ordine sono disposte ad utilizzare per contrastarlo.

---

<sup>260</sup> LEBOULANGER C., PERDRIEU-MAUDIÈRE F., *L'industrie de la contrefaçon: de l'imitation à l'innovation*, EMS, Cormelles-le-Royal, 2000, p. 18; secondo DE BOUCHONY A., invece, l'origine esatta della contraffazione deve essere fatta risalire all'avvento della stampa, ad opera di Gutenberg, nel 1445, in quanto tale invenzione permise di riprodurre tutto il materiale cartaceo fino ad allora esistente, *La Contrefaçon*, P.U.F., Paris, 2006, p. 6.

L'oggetto del presente lavoro, orbene, sfugge ad una definizione unitaria ed in questa sede se ne assumerà un'accezione più ampia di quella comunemente intesa.

In senso tecnico, infatti, la contraffazione consiste nell'imitazione di un dato genere di prodotti o servizi, ove l'obiettivo del contraffattore è rappresentato dal far apparire l'aspetto esteriore di un prodotto il più simile possibile a quello originale. Da una prospettiva economica, invece, la contraffazione viene individuata in quell'attività commerciale di massa volta a trarre profitti illeciti derivanti dalla messa in commercio di prodotti "contraffatti", caratterizzati da scarsi controlli di qualità o di imposizione fiscale. Sul piano giuridico, infine, essa rappresenta la violazione di un diritto altrui sulla proprietà intellettuale, ossia la riproduzione, l'imitazione, l'alterazione, l'importazione, l'esportazione, la sua messa in vendita o la detenzione non autorizzata, le quali danno luogo sia ad una responsabilità civile sia – ricorrendone i presupposti – ad una responsabilità penale<sup>261</sup>.

Alcuni tentativi volti ad individuare una definizione unitaria di contraffazione sono stati effettuati nel corso dei negoziati TRIPs, ove alla nota 14 dell'art. 51 venne incorporata la seguente definizione di contraffazione: *“per marchio contraffatto si intende quel marchio apposto sopra determinati beni, comprensivi di imballaggio, senza alcuna autorizzazione e che sia identico al marchio autentico relativo ai medesimi beni, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica, e che in tal modo viola i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legge del paese di importazione”*<sup>262</sup>.

Prescindendo dalle definizioni di settore, il fenomeno della contraffazione, ampiamente inteso, è in continua espansione e costantemente si perfeziona avvalendosi di organizzazioni criminali e tecnologie avanzate. La contraffazione, infatti, rappresenta oggi un mercato allettante per la criminalità organizzata per una serie di fattori ove rilevano la ridotta sensibilità da parte dell'opinione pubblica, il rischio contenuto di sanzioni penali, la difficoltà nell'assumere prove a carico in giudizio e l'impossibilità di quantificare con esattezza il pregiudizio sofferto dalla vittima. Essa, dunque, costituisce un'attività profondamente redditizia non solo per gli introiti provenienti direttamente dalla vendita di beni contraffatti, ma anche per la possibilità di riciclare il cd. "denaro sporco". Secondo il *Chairman* dell'associazione delle dogane e imposte danesi, Jorn Rise Andersen, la contraffazione non solo produce maggiori guadagni rispetto al traffico di droga ma è altresì meno rischiosa

---

<sup>261</sup> BONNARD H., *La contrefaçon de marque*, LexisNexis, 2008, p. 6

<sup>262</sup> Art. 51 TRIPs, disponibile su [www.wto.org](http://www.wto.org)

rispetto a quest'ultimo, stimando che ogni singolo carico di sigarette contraffatte importato in Europa rappresenta un guadagno di circa 475.000 euro<sup>263</sup>.

Essa colpisce pressoché ogni settore merceologico, incidendo in maniera rilevante sulle economie dei paesi industrializzati. Non è facile, difatti, quantificare l'ampiezza che il mercato contraffazione detiene attualmente nel commercio mondiale. Secondo l'ultimo studio condotto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCDE)<sup>264</sup> in collaborazione con l'EU IPO, nel 2013 il commercio di merci contraffatte ha rappresentato il 2.5 % del mercato globale.

Dal rapporto 2015 dell'Europol<sup>265</sup>, ancora, è emerso che i flussi di merce contraffatta in entrata nell'Unione hanno superato di gran lunga la quantità di merce contraffatta originata all'interno dei paesi membri. Sebbene si sia fortemente impegnata negli ultimi anni nell'attività di contrasto alla contraffazione, la Cina con il suo 63,2% rappresenta il primo paese esportatore di merce contraffatta verso l'Unione europea, seguita dalla Turchia (3,3%), da Singapore (1,9%), Thailandia (1,6%), India (1,2%), Marocco (0,6%), Emirati Arabi (0,5%), Pakistan e Egitto (0,4%)<sup>266</sup>.

Le zone di libero scambio ("*Free Trade Zones*"), inoltre, vengono spesso utilizzate come luoghi per occultare il luogo di provenienza dei prodotti e per ivi completare il processo di produzione con l'aggiunta di marchi o imballaggi all'uopo<sup>267</sup>. A rendere maggiormente difficoltosa l'attività di contrasto vi è, altresì, il *modus operandi* e le rotte seguite delle stesse organizzazioni criminali, le quali si adattano non solo in funzione delle merci ma anche delle attività svolte dalle forze dell'ordine, testimoniando come i contraffattori siano a conoscenza anche delle strategie di queste ultime. Questo sistema, definito "geopolitica della frode", consente quindi di far viaggiare le merci contraffatte in diversi paesi e le tecniche utilizzate comprendono sia il transito delle merci nascoste in doppi fondi di containers ovvero trasportate insieme a prodotti autentici, cosicché da rendere difficoltosa la loro individuazione, quanto la corruzione degli intermediari tra produttori e distributori, spinti dal

---

<sup>263</sup> IZZI S., *Lotta alla contraffazione. Analisi del sistema, sistemi e strumenti di contrasto*, FRANCO ANGELI, Milano, 2011, p. 41.

<sup>264</sup> *Trade in Counterfeit and Pirate goods, mapping the economic impact*, disponibile su [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

<sup>265</sup> *Relazione 2015 sullo stato attuale della contraffazione nell'UE*, in collaborazione con l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, 29 aprile 2015, disponibile su [www.europol.europa.eu](http://www.europol.europa.eu)

<sup>266</sup> CAMERINI, D., FAVARIN, S. & DUGATO M. (2015), *Estimating the counterfeit markets in Europe, Transcrime Research in Brief – N.3/2015*, Trento (IT): Transcrime – Università degli Studi di Trento.

<sup>267</sup> Le *Free Trade Zones* (FTZ) sono delle aree all'interno di particolari giurisdizioni ove vengono garantiti una serie di incentivi per l'esportazione, lo sviluppo di investimenti esteri e l'impiego locale. Tali incentivi, nello specifico, includono esenzioni fiscali, procedure amministrative semplificate nonché esoneri da dazi doganali per l'importazione di materie prime o accessori. Il regime fiscale e doganale agevolato, orbene, ha finito per attirare numerosi gruppi criminali organizzati per ivi far transitare la propria merce contraffatta.

desiderio di ottenere maggiori guadagni derivanti dalle merci contraffatte, incoraggiando altresì la produzione in eccesso, agevolata dalla scarsa presenza di controlli preventivi nelle fabbriche.

In tale contesto, ad agevolare la diffusione e il commercio delle merci contraffatte vi rientra senza dubbio il *web*, considerato come l'*Eldorado* della Contraffazione<sup>268</sup>. La diffusione di piattaforme di *e-commerce*, come Ebay, Alibaba, o Amazon, ha senza dubbio permesso ai contraffattori di estendere il proprio campo d'azione. La possibilità di poter restare anonimi e la capacità di operare simultaneamente in varie giurisdizioni, interfacciandosi immediatamente col consumatore senza che questi debba recarsi fisicamente in un dato luogo per l'acquisto di merci, sono elementi che rendono internet uno strumento eccezionale per lo sviluppo di tale crimine. Su alcuni siti, infatti, è possibile rinvenire dei veri e propri cataloghi *on-line* ove ordinare una vasta gamma di prodotti, i quali poi vengono spediti in tempi medio-brevi. I siti internet di merci contraffatte – ma dicasi lo stesso per i siti “*streaming*” di contenuti multimediali – beneficiano poi non solo della vendita dei loro prodotti, ma anche dalle inserzioni pubblicitarie in essi contenute secondo la popolarità del sito. Utili, a tal fine, si sono rivelate le *best-practices* ispirate al principio “*follow the money*”, le quali hanno permesso talvolta di risalire alla matrice dell'attività illecita<sup>269</sup>. L'*e-commerce*, ancora, ha finito per creare delle zone grigie ove spesso risulta difficile risalire al vero autore della vendita di prodotti contraffatti, il quale può con facilità cessare la propria attività e riprenderla sotto un altro nome, ed ivi entra in gioco il ruolo degli *Internet Service Providers* (ISP) che ospitano sulle proprie piattaforme potenziali contraffattori. Ad essi, infatti, non può essere imposto un obbligo preventivo di monitorare e impedire le vendite “in contraffazione” sui propri siti, il che significherebbe altrimenti vietare in concreto la messa in vendita di tutti i prodotti, anche quelli “autentici”<sup>270</sup>.

I contraffattori, inoltre, hanno fatto ricorso negli ultimi anni anche ai *social media* allo scopo di promuovere e distribuire la propria merce contraffatta. Tramite *Facebook*, ad esempio, ove ogni 3 giorni vengono inseriti circa 3000 annunci, gli utenti possono

---

<sup>268</sup> Così LÉBOULANGER C., PERDRIEU-MAUDIÈRE F., *op. cit.*, p. 98

<sup>269</sup> Nel giugno 2016, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con nove provvedimenti contro altrettanti operatori *on line* di prodotti contraffatti, ha disposto la sospensione di 252 siti Internet, tutti collocati all'estero, ove venivano fornite “informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche dei prodotti e all'utilizzo di diversi marchi”. In particolare, venivano venduti prodotti di varia natura come occhiali da sole di note marche commerciali, scarpe da passeggio e da ginnastica, che su numerosi campioni sequestrati rivelavano altresì la presenza di cromo esavalente, una sostanza altamente tossica.

<sup>270</sup> CGUE, 12 luglio 2011, C-324/09, *L'Oréal c. E-bay*. Sul regime di immunità e sui presupposti per la responsabilità degli ISP nei casi di contraffazione di marchio *online*, v. RICOLFIM., *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, in *Dir. ind.*, 3, 2013, pp. 237 ss.

pubblicizzare i rispettivi prodotti contraffatti sia su pagine pubbliche sia su pagine private, utilizzando quale strumento di pagamento il sistema *PayPal*<sup>271</sup>.

La contraffazione colpisce tutti i settori commerciali suscettibili di generare profitti rilevanti e rapidi. Nessun settore viene risparmiato, in quanto la contraffazione non si limita esclusivamente ai beni del lusso. Secondo i dati del summenzionato rapporto, infatti, vengono contraffatti anche cosmetici e prodotti per l'igiene personale a prodotti elettronici, carica-batterie, prodotti per la casa, pesticidi, prodotti alimentari e bevande, giocattoli e soprattutto medicinali. Non vi sarebbe alcuna ragione, infatti, nell'impiegare tempo ed investimenti di denaro per contraffare beni di scarso consumo.

Anche negli Stati Uniti, il peso della contraffazione è ben evidente: nel triennio 2011-2013, infatti, circa il 20% mondiale dei sequestri di merce contraffatta è stato effettuato negli Stati Uniti, seguiti dall'Italia (14,6%) e dalla Francia (12,1%)<sup>272</sup>. La contraffazione non ha risparmiato anche l'Asia Orientale, giacché in Giappone circa 628.000 articoli sono stati sequestrati nel 2013, evidenziando un aumento del materiale sequestrato del 5,7% all'anno<sup>273</sup>. Nel quinquennio 2008-2012, secondo i dati integrati di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza presenti nella banca dati IPERICO, in Italia sono stati effettuati circa 86 mila sequestri, ove le regioni maggiormente interessate sono state il Lazio (20,8%), Lombardia (16,8%) e Campania (11,2%), per un valore economico stimato pari a 3.306.307.852 euro<sup>274</sup>.

Le conseguenze che derivano da tale fenomeno possono essere catalogate in quattro livelli: a) danni alle imprese per le perdite economiche relative ai propri beni e servizi; b) danni ai consumatori, sia in termini di mancato guadagno derivante dall'acquisto di prodotti contraffatti, sia come rischio per la salute in relazione a questi ultimi; c) danni allo Stato per il mancato gettito di entrate provenienti dal mercato della contraffazione<sup>275</sup>; d) danni al mercato in senso lato, in quanto la contraffazione impedisce il miglioramento della produzione, aumenta la sfiducia del consumatore, pregiudica la qualità produttiva e favorisce il riciclaggio di profitti illeciti.

---

<sup>271</sup> *2015 Situation Report on Counterfeiting in the European Union – A joint project between Europol and the Office for the Harmonization in the Internal Market*, aprile 2015, p. 34.

<sup>272</sup> *Trade in Counterfeit and Pirate goods, op. cit.*, p. 50.

<sup>273</sup> *Japan customs, 2013, Seizure statistics of IPR border enforcement Japan customs*, marzo 2014, disponibile su [www.customs.go.jp](http://www.customs.go.jp)

<sup>274</sup> Dall'elaborazione CENSIS su dati IPERICO, sono esclusi alimentari, bevande, tabacchi e medicinali.

<sup>275</sup> Secondo il rapporto del CENSIS, *“Dimensioni, caratteristiche e approfondimenti sulla contraffazione – Rapporto finale”*, Luglio 2012, si stima che se la produzione dei beni contraffatti fosse riportata sul mercato legale, il gettito aggiuntivo per lo Stato legato alla produzione diretta sarebbe di un miliardo e 700 milioni di euro. A ciò si aggiunga che la produzione complessiva di tali prodotti in canali ufficiali avrebbe assorbito circa 110.000 unità di lavoro a tempo pieno mentre il valore della produzione aggiuntiva sarebbe stato di 13,7 miliardi di euro.

In particolare, per ciò che concerne il primo livello, i danni per le imprese afferiscono alle vendite sul mercato, alle rispettive reti di distribuzione nonché alla perdita d'immagine dei marchi. Per i produttori, infatti, la contraffazione è sinonimo di concorrenza sleale, che sottrae loro quote di mercato sfruttando illecitamente la reputazione di cui essi godono.

Il consumatore che abbia acquistato inconsapevolmente un prodotto contraffatto è anch'esso vittima principale di questo fenomeno, specie ove si tenga conto dei rischi legati alla sua salute e sicurezza (si pensi all'acquisto di medicinali contraffatti o ricambi non originali per automobili e motocicli).

La sua attitudine, tuttavia, differisce laddove il bene in questione non sia immediatamente dannoso poichè il consumatore vede, in tal caso, l'opportunità di ottenere un prodotto a basso costo rispetto agli ordinari prezzi di mercato. Il consumatore, quindi, accetta il rischio del suo acquisto, non sentendosi più vittima della contraffazione bensì suo complice e difficilmente riporterà l'accaduto alle autorità<sup>276</sup>.

Ai danni sopradescritti, deve aggiungersi il c.d. costo sociale che la contraffazione produce in termini di perdita di posti di lavoro e contemporaneamente in termini di espansione del lavoro clandestino. Secondo uno studio condotto nel 2008 da *Frontier Economics* in collaborazione con la Camera di Commercio Internazionale, i posti di lavoro scomparsi a causa della contraffazione si aggirerebbero intorno ai 2,5 milioni<sup>277</sup>. Ciononostante, come premesso, la produzione di beni contraffatti favorisce lo sfruttamento di lavoro nero, ove le problematiche legate alla sicurezza ed alla remunerazione sono pressoché ignorate.

Ciò premesso, l'interesse privato delle imprese spesso si sovrappone a quello pubblico finalizzato a proteggere i consumatori, pur non coincidendo necessariamente tra loro. Ne deriva che la responsabilità giuridica per l'autore della contraffazione incontra il limite del rischio di confusione per il consumatore, in quanto laddove non vi sia tale rischio, non vi sarebbe ragione per impedire l'acquisto dei prodotti in questione. Si distingue, infatti, tra *obvious fake* (ipotesi di beni contraffatti di evidente scarsa qualità tale da rendere visibile la non autenticità degli stessi) e *honest fakers* (quando i rivenditori di beni contraffatti indicano specificatamente al consumatore circa la natura illecita della merce in vendita)<sup>278</sup>.

---

<sup>276</sup> Rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico, "La contraffazione come attività gestita dalla criminalità organizzata transnazionale", MISE 2012, p. 22.

<sup>277</sup> *The Impact of Counterfeiting on Governments and Consumers, a report commissioned by Bascap*, FRONTIER ECONOMICS LTD, London, 2009, p. 5.

<sup>278</sup> WORSDAL A., CLARK A., *Anti-Counterfeiting. A practical guide*, JORDAN PUB., 1998, p. 4.



Il mercato della contraffazione, orbene, si snoda attraverso varie fasi ove la vendita dei beni contraffatti ne rappresenta soltanto la parte conclusiva, preceduta dalla produzione e dalla distribuzione, che variano secondo la natura del prodotto in questione. In Inghilterra, per esempio, alcuni beni contraffatti sono interamente prodotti ed assemblati a livello locale, mentre altre volte le componenti dei prodotti vengono importate e soltanto assemblate all'interno del paese di distribuzione, come nel caso di orologi<sup>279</sup>. Per quanto concerne la distribuzione e la vendita, invece, è possibile rinvenire un prodotto contraffatto sia in una *boutique* o negozio autorizzato – ove il prezzo del bene si allinea in maniera pressoché equivalente a quello bene autentico – sia all'interno di alcuni *outlets*, ove, al contrario, il prezzo si riduce sensibilmente, adducendo quale giustificazione la svendita dell'intera merce del magazzino.

Un tentativo di uniformare la normativa internazionale contro la contraffazione era stato portato avanti con la firma del c.d. ACTA (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*), firmato dall'Unione europea (eccetto Cipro, Estonia, Germania, Paesi Bassi e Slovacchia) il 26 gennaio 2012 a Tokyo insieme a Stati Uniti, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Singapore, Corea del Sud, Marocco, Messico e Svizzera. L'accordo, tuttavia, si è arenato a seguito della mancata approvazione da parte del Parlamento europeo. Tra gli obiettivi dichiarati dell'accordo vi era quello di arginare le violazioni in materia di diritto d'autore e la contraffazione dei marchi in ambito digitale, imponendo agli Stati firmatari di predisporre procedure di esecuzione in grado di consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale e precisando, al contempo, il contenuto minimo di tali misure. Tra le critiche che hanno accompagnato l'opposizione del Parlamento europeo, quelle concernenti la materia in esame hanno riguardato principalmente le previste ingiunzioni civili, i criteri di quantificazione dei danni e le misure di *enforcement* in campo penale<sup>280</sup>.

Nell'ottica di contrastare ulteriormente il mercato del falso, recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione ha interpretato l'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 nel senso che i presupposti ai quali è subordinato il provvedimento ingiuntivo, ai sensi di detta disposizione – rivolto a un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un'area di mercato – sono identici a quelli relativi ai provvedimenti ingiuntivi che possono essere rivolti agli intermediari su uno spazio commerciale *online*, enunciati dalla Corte nella già citata sentenza “*l'Oréal*” del 12 luglio 2011<sup>281</sup>.

---

<sup>279</sup> *Idem*, p. 13.

<sup>280</sup> Per un'approfondita analisi delle critiche di cui è stato oggetto l'ACTA, v. GEIGER C., *op. cit.*, pp. 399 ss.

<sup>281</sup> Corte Giust. UE, 7 luglio 2016, C-494/15, *Tommy Hilfiger Licensing LLC e altri c. Delta Center a.s.* Nella stessa decisione, i giudici di Lussemburgo hanno affermato che “l'articolo 11, terza frase, della direttiva

## **2. La contraffazione come violazione di proprietà industriale: azioni di tutela**

Accedendo alla contraffazione come violazione di un diritto di proprietà industriale altrui, devono individuarsi le diverse soluzioni giuridiche che l'ordinamento nazionale, internazionale ed europeo predispongono a tutela del titolare del diritto contestato. Per correttezza metodologica, dunque, si è optato di distinguere queste ultime in base alla fonte normativa di riferimento. In particolare, per ciò che concerne il nostro ordinamento si farà riferimento dapprima alle norme contenute nel Codice della Proprietà Industriale ( di seguito "CPI")<sup>282</sup> per la tutela civile, mentre successivamente si terrà conto della tutela penale secondo le disposizioni contenute per l'appunto nel Codice penale del 1930.

### **2.1) Le azioni di contraffazione secondo il diritto civile**

In ambito civile, la contraffazione può essere intesa come l'adozione, per contrassegnare prodotti dello stesso genere o di genere affine, di un marchio uguale o simile<sup>283</sup>. La tutela civile del marchio e degli altri segni distintivi in Italia è rinvenibile, come anticipato, all'interno del CPI, recentemente riformato con il D.lgs. 131/2010. È l'art. 20 del codice citato a definire l'estensione di tutela conferita al titolare di un marchio registrato, indicando i presupposti generali che devono ricorrere affinché questi possa far valere i suoi diritti di marchio: a) utilizzo altrui, senza consenso, di segni identici per prodotti o servizi identici; b) uso di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, se vi è rischio di confusione per il pubblico anche sotto forma di un rischio di associazione; c) uso di un segno identico o simile a un marchio che gode di rinomanza, se l'uso senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure reca loro pregiudizio<sup>284</sup>. Con riguardo al profilo processuale, il codice conferma la competenza specifica attribuita alle sezioni che si occupano di proprietà industriale ("Sezioni

---

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «intermediari[o] i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale», ai sensi di detta disposizione, il locatario di un'area di mercato che concede in sublocazione i diversi punti vendita situati in tale area a commercianti, alcuni dei quali utilizzano il loro spazio per vendere merci contraffatte di prodotti di marca".

<sup>282</sup> Codice della Proprietà Industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

<sup>283</sup> VANZETTI A., DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 264.

<sup>284</sup> Per una compiuta analisi dottrinale, v. SIRONI E.G., *op. ult. cit.*, pp. 291 ss.

specializzate in materia d'impresa”), permettendo in tal guisa una maggiore rapidità ed efficacia dei procedimenti civili in materia di contraffazione<sup>285</sup>.

Colui che intenda agire contro il terzo che stia violando il suo diritto sul marchio potrà sia domandare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge – come l'inibitoria, il risarcimento del danno, ecc. – sia limitarsi a chiedere il mero accertamento dell'avvenuta contraffazione. È legittimato ad agire il titolare del diritto che si assume leso o il licenziatario esclusivo<sup>286</sup>. L'art. 121, comma primo del C.P.I. stabilisce, poi, che l'attore deve provare l'altrui contraffazione. Tale onere della prova, meno rigoroso rispetto a quello previsto nel giudizio penale, è finalizzato essenzialmente a dimostrare “un grado di probabilità di contraffazione che raggiunga almeno la soglia del 51 %”<sup>287</sup>. Hanno rilievo, ai fini della prova, eventuali analisi svolte o certificate da laboratori esterni, indizi, prove documentali o prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti.

Se la prova dell'uso di un marchio identico per prodotti identici non dà luogo a particolari problemi probatori – non essendo necessario il c.d. “rischio di confusione” –, d'altro lato non così agevole sarà dimostrare l'uso illegittimo del marchio identico o simile per prodotti o servizi identici o affini. In tale ultima ipotesi, l'uso è vietato solo allorché vi sia un rischio di confusione tra il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni<sup>288</sup>. Secondo autorevole dottrina, tale rischio di confusione deve essere inteso in linea di principio con riferimento all'origine dei prodotti o dei servizi in questione, coerentemente alla funzione primaria svolta dal marchio quale quella di indicazione della provenienza commerciale<sup>289</sup>.

Il giudice, allora, sarà chiamato a tener conto, innanzitutto, dell'impressione d'insieme che il raffronto tra i due marchi in lite può suscitare ed alla similitudine visiva, fonetica e

---

<sup>285</sup> Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono previste dall'art. 1 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, e successive modifiche, a norma del quale: “Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche. 1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche”.

<sup>286</sup> Secondo giurisprudenza di merito, il licenziatario esclusivo è portatore di un interesse autonomo rispetto a quello del titolare che lo legittima ad agire in giudizio anche in assenza di una specifica autorizzazione. V., *ex multis*, Trib. Torino, sentenza 11 giugno 2010; Trib. Roma, ord. 11 febbraio 2010; Trib. Catania, sentenza 13 maggio 2009.

<sup>287</sup> Corte di Appello Torino, sentenza 7 luglio 2009.

<sup>288</sup> Art. 20, comma primo, lett. b), C.P.I.

<sup>289</sup> VANZETTI A., DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 239.

concettuale, intendendosi per quest'ultima al senso ed al significato che il marchio ha acquisito nei confronti del pubblico<sup>290</sup>. Una volta terminata tale prima verifica, occorre comparare tra loro i prodotti o i servizi affini. La classificazione contenuta nell'Accordo di Nizza del 1957, al riguardo, ha valore meramente amministrativo e fiscale, e non vale a risolvere il giudizio di affinità fra prodotti o servizi. Nel dettaglio, invece, vanno considerati affini i prodotti che, quando abbiano lo stesso marchio o marchi simili, possano ragionevolmente indurre il consumatore a ritenere che essi provengano dalla medesima impresa, valutando tanto il contesto socio-culturale in cui i prodotti si inseriscono, tanto la prassi di mercato attinente ai medesimi.

All'esito del giudizio di merito, il giudice può disporre, a carico dell'autore della contraffazione, alcune misure correttive e sanzioni civili che prescindono, in linea di principio, dalla prova della colpa. In particolare, esse consistono nell'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti contraffazione nonché nell'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose<sup>291</sup>. Qualora non sia possibile provvedere al ritiro definitivo dal commercio o all'eliminazione del solo segno distintivo, il giudice può fare ricorso, quale misura ultima, alla distruzione di tutte le cose costituenti la violazione a spese del contraffattore. Tali misure, tuttavia, non possono essere disposte su quei beni che appartengono a soggetti che ne facciano uso personale domestico.

Per quanto concerne il risarcimento del danno, invece, l'art. 125 C.P.I. richiama espressamente le norme codicistiche degli artt. 1223, 1226 e 1227 circa le modalità di liquidazione, ed esso deve comprendere tanto il danno emergente quanto il lucro cessante<sup>292</sup>. Come sopra anticipato, tale è ammissibile allorché vi sia il presupposto soggettivo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire il dolo o la colpa. L'azione di risarcimento, in quanto ricondotta nell'alveo delle azioni per illecito civile, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., salvo che il fatto non sia considerato dalla legge anche come reato e per quest'ultimo sia stabilita una prescrizione più lunga poiché, in tal caso, si applicherà la prescrizione penale anziché quella civile.

---

<sup>290</sup> DE BOUCHONY A., *op. cit.*, p. 56.

<sup>291</sup> Art. 124, comma primo, C.P.I.

<sup>292</sup> Cass. Civ., sez. I, 10 giugno 2014, n. 13025, secondo cui il danno causato all'impresa titolare del marchio contraffatto non consiste necessariamente in una riduzione delle vendite o in un calo del fatturato, bensì può manifestarsi anche solo in una riduzione del potenziale di vendita e quindi consistere nella minore crescita delle vendite senza che si abbia una corrispondente riduzione o un calo rispetto agli anni precedenti.

## 2.2) Le azioni di contraffazione secondo il diritto penale

In ambito penale, a differenza di quanto accade nella tutela civile, sono gli interessi di stampo pubblicistico che legittimano la repressione e prevenzione della fattispecie di reato della contraffazione<sup>293</sup>. L'impianto normativo, al riguardo, si basa preliminarmente sugli artt. 473 e 474 c.p., inseriti per l'appunto nel titolo VII dedicato alla tutela della fede pubblica<sup>294</sup>, e modificati dalla legge 23 luglio 2009, n. 99. Nella specie, l'art. 473 c.p. – rubricato “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” – punisce al primo comma chiunque intenzionalmente contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero chiunque, fuori dai casi di 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 euro 2.500 ad euro 25.000. L'art. 474 c.p. – rubricato “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” – sanziona invece chiunque introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Al secondo comma della medesima disposizione e fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, viene punito anche colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti contraffatti in questione, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000<sup>295</sup>.

---

<sup>293</sup> Per un quadro approfondito sulla dottrina penale in materia di tutela dei marchi, v., *ex multis*, CINGARI F., *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, IPSOA, Milano, 2008, pp. 43 ss.; *Id.*, *Il contrasto alla contraffazione: evoluzione e limiti dell'intervento penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2011 fasc. 3, pp. 1064-1088; SANGIORGIO D., *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, CEDAM, Padova, 2006, pp. 11 ss.; MANCA G., *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana. Prospettive e ripercussioni della legge 23 luglio 2009, n. 99*, CEDAM, Padova 2009, pp. 26 ss.; ANTINUCCI M., *Legalità della fattispecie penale e contrasto alla contraffazione dei marchi - Legality of the criminal offense and combat counterfeit mark*, in *Archivio penale*, 2012, fasc. 3, pp. 1117-1128.

<sup>294</sup> Sul concetto di fede pubblica, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che debba farsi riferimento alla pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto. In tal senso, cfr. Cass. pen., sez. II, 19 febbraio 2013, n. 22133; Cass. pen., sez. II, 27 aprile 2012, n. 28423; Cass. pen., sez. V, 20 settembre 2004, n. 40835; Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2000, n. 13031.

<sup>295</sup> Secondo Cass. pen., sez. V., 3 febbraio 2015, n. 23982, il reato previsto dall'art. 474 c.p. è configurabile quale reato di pericolo, per la cui consumazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno, bensì “è sufficiente la sola attitudine della falsificazione, anche imperfetta e parziale, ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto”

Nelle due ipotesi citate, il codice penale prevede, all'art. 474-*bis* c.p., anche la misura della confisca obbligatoria delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato nonché delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Laddove non sia possibile procedere in tal senso, il secondo comma della stessa norma dispone la confisca per equivalente sui beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Dalla contraffazione occorre distinguere, ai sensi dell'art. 517-*ter* c.p., l'ipotesi di usurpazione e violazione dei diritti di proprietà industriale<sup>296</sup>. La norma – inserita nel Titolo II dedicato all'economia pubblica, all'industria ed al commercio – si apre con una clausola di riserva volta ad escludere la configurabilità del delitto nei casi in cui il fatto sia riconducibile nell'ambito di applicazione dei reati più gravi sopradescritti. Ricorre, in primo luogo, una ipotesi di usurpazione del titolo di proprietà industriale, quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e realizza ugualmente il bene. Si ha, invece, violazione del titolo, quando non sono rispettate le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del codice della proprietà industriale.

Dalle disposizioni sopraccitate, il codice penale punisce, in via sussidiaria, anche chiunque abbia posto in vendita o in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (art. 517 c.p.)<sup>297</sup>. Circa l'oggetto giuridico della fattispecie, la giurisprudenza sembra orientata a individuare quest'ultimo non già nella tutela del marchio, bensì nella tutela generale dei consumatori. È sull'attitudine ingannatoria del mendacio che si concentra, invero, l'intero disvalore della condotta, tanto che non occorre che i marchi o i segni distintivi mendaci siano registrati<sup>298</sup>.

---

<sup>296</sup> Art. 517-*ter* c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale): “(1) *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 beni 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 [c.p. 517-*quinqies*]. (2) 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. (3) Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma. (4) I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

<sup>297</sup> Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci): “*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.*

<sup>298</sup> Cass. Pen. Sez. V, 26 giugno 1996, n. 7720; Cass. Pen., Sez. VI, 20 giugno 1985, n. 11119.

Accanto alle ipotesi di contraffazione del marchio, non esenti da tutela sono le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, giacché l'art. 517-*quater* c.p. punisce sia chi contraffà o altera queste ultime, sia chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti aventi tali indicazioni o denominazioni contraffatte<sup>299</sup>.

Con riferimento all'acquirente, come già brevemente anticipato, esso non sempre si configura come vittima della contraffazione, ove consapevolmente si determini ad acquistare merce contraffatta. A tal scopo, con il D.L. 35/2005 è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un illecito amministrativo che sanziona "acquirente finale", ossia chiunque acquista a qualsiasi titolo cose che, per qualità, prezzo o condizione di chi offre, inducano a ritenere violate le norme in materia di proprietà industriale<sup>300</sup>. Sulla base di tale disposizione, tuttavia, è subito sorta la questione se l'acquirente finale possa essere imputato anche a titolo di ricettazione ovvero risponda solo della più lieve fattispecie introdotta<sup>301</sup>. Sul punto, le Sezioni Unite nel 2012 hanno risolto la *vexata quaestio* statuendo che l'illecito amministrativo di cui al D.L. 35/2005 – individuando nell'acquirente finale il rispettivo soggetto attivo – prevale in quanto "norma speciale" sulla fattispecie della ricettazione.

---

<sup>299</sup> Art. 517-*quater* c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari): (1) "Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-*quinquies*]. (2) 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 medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. (3) Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma. (4) I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

<sup>300</sup> Art. 1, co. 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), in G.U. 16 marzo 2005, n. 62: "E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa".

<sup>301</sup> Cass. pen., Sez. Unite, 19 gennaio 2012, n. 22225.

Per acquirente finale, orbene, deve intendersi colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale.

Dallo scenario penale, infine, deve distinguersi il c.d. “falso grossolano” o “innocuo”, connesso alla “palese contraffazione” e come tale penalmente irrilevante. Sul tema è intervenuta, a più riprese, la Suprema Corte affermando che “la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non può esser desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell’offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l’impossibilità di lesione della fede pubblica. Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da fare escludere l’efficienza causale originaria alla produzione dell’evento lesivo nei confronti non dello specifico acquirente ma dell’intera collettività, sulla base di una valutazione *ex ante* riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza”<sup>302</sup>.

Sul solco di questo orientamento, i giudici di legittimità hanno recentemente statuito che “l’ipotesi di falso grossolano ricorre quando si è in presenza di falsi immediatamente rilevabili *ictu oculi*, senza la necessità di particolari indagini, concretizzatisi in un’imitazione talmente goffa, ostentata e macroscopica da non poter ingannare nessuno sulla provenienza lecita del bene”, non ritenendosi necessario alcun giudizio valutativo da parte di un esperto di settore a tal fine<sup>303</sup>.

### **2.3) Le azioni di contraffazione secondo il diritto dell’Unione europea.**

La varietà delle aree interessate dalla contraffazione, come l’intensità stessa delle pratiche di questo tipo, impongono la necessità di azioni di contrasto efficaci. Le istituzioni europee, allora, devono essere chiamate in prima linea nella lotta contro tale piaga economica ed umana. Nel 1998, il libro verde della Commissione<sup>304</sup> e la successiva comunicazione del 2000<sup>305</sup>, hanno ben evidenziato i problemi legati alla contraffazione. Tra le altre misure adottate, rileva la Direttiva 2004/48 del 29 aprile 2004<sup>306</sup>, relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti della proprietà intellettuale, e il regolamento

---

<sup>302</sup> Cass. pen., Sez. V, 15 luglio 2014, n. 30958.

<sup>303</sup> Cass. pen., Sez. II, 23 marzo 2015, n. 12088.

<sup>304</sup> Libro verde sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno, COM(98) 569 , del 16 ottobre 1998.

<sup>305</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale, 30 novembre 2000, COM(2000), 789, p. 4.

<sup>306</sup> Dir. del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2004/48/CE, del 29 aprile 2004.



comunitario CE n. 1383/2003, ora sostituito dal Regolamento (UE) n. 608/2013<sup>307</sup>, in materia di intervento delle autorità doganali sulle merci sospette di violare diritti di proprietà intellettuale altrui. L'obiettivo del nuovo regolamento è quello d'ampliare l'ambito d'intervento delle agenzie doganali europee e di armonizzare e semplificare le rispettive procedure nell'Unione. L'applicazione della normativa europea è, dunque, rimessa alle autorità nazionali, prime tra tutte le agenzie delle dogane, le quali hanno un ruolo centrale nella lotta alla contraffazione. Esse, difatti, sono le uniche istituzioni alle quali è stata assegnata una competenza specifica all'interno del regime giuridico degli accordi TRIPS: *“Gli stati membri devono fare in modo che la legislazione nazionale sia tale da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, comprese misure rapide volte prevenire tali violazioni e delle misure correttive che costituiscano un deterrente contro tutte le ulteriori infrazioni [...]”*<sup>308</sup>.

Il Regolamento (UE) n. 608/2013, all'art. 2(5), qualifica come “merci contraffatte”: a) le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio; b) le merci oggetto di un atto che viola un'indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine; c) l'imballaggio, l'etichetta, l'adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica.

Il medesimo regolamento, inoltre, introduce l'obbligatorietà della procedura semplificata di distruzione per tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione. In tal modo, le

---

<sup>307</sup> 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

<sup>308</sup> Art. 41, par. 1, TRIPS: *“Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse”*.

Autorità doganali possono sempre procedere alla distruzione delle merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale, senza che sia necessario accertare se la violazione effettivamente sussista, qualora, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla notifica del blocco delle merci medesime (3 giorni in caso di merci deperibili): a) il soggetto richiedente l'intervento doganale confermi che si tratta di merce contraffatta pretendendone la distruzione; b) il detentore delle merci in violazione confermi che si può procedere alla distruzione.

È rimasta immutata, invece, la procedura d'intervento delle autorità doganali: l'avente diritto che abbia il sospetto che una determinata merce in ingresso nell'Unione possa violare il proprio diritto su un marchio, modello o brevetto, invia una richiesta d'attivazione all'agenzia delle dogane.

Al fine di contrastare ulteriormente il fenomeno della contraffazione, deve segnalarsi che il nuovo regolamento (UE) n. 2015/2424 ha previsto nuove misure volte non solo a impedire l'ingresso ma anche l'immissione di prodotti contraffatti in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione. La riforma segna un passo in avanti rispetto al precedente orientamento della Corte di giustizia, la quale il passaggio attraverso il territorio dell'Unione europea era considerato condizione necessaria ma non sufficiente per individuare una violazione di un diritto di proprietà intellettuale<sup>309</sup>. La seconda condizione necessaria, infatti, consisteva nella distribuzione, all'interno dell'Unione, della merce in questione. Ove, invece, essa non fosse stata destinata alla sua messa in vendita nel mercato UE, la medesima non poteva essere qualificata come merce contraffatta.. A seguito di tale decisione, le dogane si videro ridurre sensibilmente la possibilità di sequestrare le merci sospette di contraffazione, salvo provare la loro destinazione alla vendita, la quale risulta di difficile realizzazione attesi i tempi rapidi entro i quali devono essere compiute le operazioni doganali<sup>310</sup>. Come segnatamente osservato da autorevole opinione, le previsioni suddette avranno effetto soltanto nell'ambito del marchio dell'Unione Europea e non direttamente nei confronti dei marchi nazionali, per i quali bisognerà attendere che i vari legislatori nazionali diano attuazione alla norma corrispondente contenuta nella Direttiva UE n. 2015/2436<sup>311</sup>.

---

<sup>309</sup> Corte Giust. UE, casi riuniti C-446/09 e C-495/09, sentenza 1° dicembre 2011, *Nokia c. Philips*. La Corte, nel caso di specie, aveva ritenuto che non erano qualificabili come merci contraffatte quelle merci per cui non era dimostrabile che fossero destinate all'immissione in commercio sul territorio comunitario.

<sup>310</sup> GUIZIOU K., *Douanes et lutte anti-contrefaçon*, Paris, IRPI, 2014, p. 8.

<sup>311</sup> GALLI C., *Nuovo regolamento sul marchio comunitario: partenza con incertezze*, in *il Quotidiano giuridico*, 28 aprile 2016.

## 2.4) Le azioni di contraffazione secondo il diritto privato internazionale

I casi di contraffazione che presentino connessioni con ordinamenti stranieri dovranno tener conto anche delle regole di giurisdizione dettate dal diritto privato internazionale, ed in particolare dal Regolamento (CE) n. 44/2001<sup>312</sup>, recentemente sostituito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012<sup>313</sup>. Scopo dei regolamenti è quello d'introdurre un sistema uniforme per individuare il foro competente nelle controversie civili e commerciali che interessano gli stati aderenti e per assicurare, al contempo, che la decisione resa dal giudice di un determinato stato sia riconosciuta ed eseguita anche all'interno di un altro stato. I regolamenti assumono come regola generale, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il domicilio del convenuto, salvo eccezioni come nei casi di contraffazione. L'articolo 7(2) del Regolamento (UE) 1215/2012, prevede, infatti, che nelle ipotesi di illecito a persona domiciliata in uno stato membro, l'azione giudiziaria dovrà essere incardinata all'interno del foro ove ha avuto luogo l'evento dannoso. Tuttavia, un caso di contraffazione può aver avuto luogo sia ove il bene sia stato prodotto, sia ove esso sia stato venduto sia dove il titolare del diritto in questione abbia subito la perdita economica. Nella controversia *Modus Vivendi Ltd c. The British Products Sanmex Co Ltd* (1996), ad esempio, l'azienda inglese che produceva ricariche per accendini, rivendute poi ad Hong Kong, agì in giudizio contro un'azienda scozzese la quale produceva anch'essa simili prodotti all'interno della sua fabbrica in Scozia, per poi rivenderli sempre ad Hong Kong. La causa venne instaurata in Inghilterra, ove parte attrice si avvale della disposizione di cui all'art. 5(3) del Reg. 44/2001 (ora art. 7(2) del Reg. 1215/2012), sebbene il domicilio di parte convenuta fosse in Scozia. Nel caso di specie il giudice Knox applicò il principio di diritto elaborato dalla Corte di Giustizia dell'Unione<sup>314</sup>, secondo cui sebbene l'attore abbia la facoltà di scegliere ove incardinare l'azione tra il luogo ove il danno è stato subito e il luogo ove l'evento dannoso ha avuto origine, per quanto concerne il primo esso deve essere inteso quale luogo ove la vittima ha direttamente, e non indirettamente, sofferto l'illecito. Alla luce di tale affermazione, il giudice dichiarò che il foro

---

<sup>312</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il regolamento sostituisce la convenzione di Bruxelles del 1968, applicabile tra gli Stati membri prima dell'entrata in vigore del regolamento, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal regolamento ai sensi dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>313</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, entrato in vigore il 10 gennaio 2015. Il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

<sup>314</sup> CGUE, C-21/76, *Handelskwerkerij GJ Bier BV c. Mines de Potasse d'Alsace SA*, 30 novembre 1976.

competente fosse quello scozzese, in ragion del fatto che ivi si era verificato l'evento direttamente dannoso per l'azienda inglese

Il nuovo regolamento introduce, altresì, alcune norme specifiche in materia di diritti di proprietà intellettuale, come l'art. 24(4) che prevede che indipendentemente dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.

Per ciò che concerne, invece, i casi di contraffazione del marchio UE, il Reg. (CE) n. 207/2009 del Consiglio – recentemente modificato dal Reg. (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 – stabilisce all'art. 96 che la competenza spetta ai Tribunali dei marchi UE designati all'uopo per i giudizi di prima e di seconda istanza direttamente dagli Stati membri nei rispettivi territori. Laddove si accerti l'esistenza di un marchio UE contraffatto o di una minaccia di contraffazione, il Tribunale del marchio UE può emettere un'ordinanza vietando al convenuto di continuare gli atti di contraffazione medesimi o che costituiscono minaccia di contraffazione. In conformità della legge nazionale, il giudice può adottare le misure o ordini diretti a garantire l'osservanza del divieto nelle circostanze del caso<sup>315</sup>.

### **3. La contraffazione come fenomeno criminale di massa: settori commerciali interessati.**

L'ampiezza e la forza del mercato della contraffazione non si esaurisce solo nella sua estensione territoriale, ma soprattutto nella vasta gamma di prodotti che oggigiorno vengo contraffatti. È raro, infatti, individuare un settore merceologico che non sia stato, ancorché in minima parte, colpito dalla contraffazione: se in un primo tempo la contraffazione aveva di mira perlopiù beni di lusso e capi di abbigliamento, oggi i prodotti contraffatti interessano tanto l'elettronica quanto i prodotti medicinali.

#### **3.1 La contraffazione dei beni del lusso**

I beni del lusso sono tradizionalmente legati alla nozione di marchi notori, risultando questi ultimi i principali bersagli da parte dei contraffattori, ed abbracciano una vasta gamma

---

<sup>315</sup> Art. 102 RM.

di materiali tra cui gioielli, orologi, accessori per l'estetica, profumi. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, la contraffazione si manifesta sotto due forme: l'una consiste nella tradizionale apposizione di un dato marchio su un prodotto che contiene fragranze diverse rispetto a quelle comunemente presenti nel prodotto in questione; l'altra, invece, consiste nell'utilizzo di tavole comparative ("*Tableaux de concordance*") per permettere al consumatore di associare al profumo venduto la medesima fragranza di un profumo di lusso.

Con riguardo a tale ultima ipotesi, la Corte di Giustizia dell'Unione si è pronunciata nel 2009 statuendo che gli elenchi comparativi sono qualificati come "pubblicità comparativa", e di conseguenza ad esse si applicano le norme di settore<sup>316</sup>. La Corte, orbene, risolve il caso sottoposto al suo esame alla luce dell'art. 3-*bis* della direttiva n. 84/450 (ora art. 4 direttiva CE 2006/114), che indica come condizione di liceità della pubblicità comparativa, tra le altre, il fatto di non rappresentare un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio altrui. Questa condizione, dunque, viene intesa nel senso che la pubblicità comparativa non può mai legittimamente rappresentare un prodotto come imitazione di un prodotto altrui contrassegnato da un marchio registrato.

### 3.2 La contraffazione e la falsificazione dei medicinali

Non sorprende verificare che il settore dei medicinali è tra i settori merceologici maggiormente colpiti dalla contraffazione, e più in generale dalla falsificazione. Un recente articolo pubblicato su *American Journal of Tropical medicine and Hygiene*, al riguardo, mette in luce la forte presenza di tale fenomeno all'interno della catena di distribuzione farmaceutica<sup>317</sup>.

Occorre, preliminarmente, distinguere la nozione di medicinale falsificato dalle ipotesi di violazione dei diritti della proprietà intellettuale, come si evince anche dal Considerando n. 5 della Direttiva (UE) 2011/62 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>318</sup>, e dal suo art. 1, il quale definisce come medicinale falsificato "*qualsiasi medicinale che comporti una falsa rappresentazione circa: a) la sua identità, compresi l'imballaggio e l'etichettatura, la denominazione o la composizione, in relazione a uno qualsiasi dei componenti, compresi gli*

---

<sup>316</sup> CGUE, C-487/07, 18 giugno 2009, *L'Oréal SA e altri c. Bellure NV e altri*.

<sup>317</sup> MACKAY T. K., LIANG B. A., YORK P., KUBIC T., *Counterfeit Drug Penetration into Global Legitimate Medicine Supply Chains: A Global Assessment*, 20 aprile 2015, su [www.ajtmh.org](http://www.ajtmh.org). Secondo l'articolo, la categoria dei medicinali più colpiti è rappresentata dagli anti-infettivi (21,1%), mentre su una scala di 196 paesi, 71 (circa il 36%) hanno avuto subito interferenze con prodotti contraffatti nelle rispettive catene di distribuzione.

<sup>318</sup> Considerando n. 5: "*Si dovrebbe introdurre una definizione di medicinale falsificato per distinguere chiaramente i medicinali falsificati da altri medicinali illegali, nonché dei prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale [...]*".

eccipienti, e il relativo dosaggio; b) la sua origine, compresi il fabbricante, il paese di fabbricazione, il paese di origine e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; o c) la sua storia, compresi i registri e i documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati. La presente definizione non comprende i difetti di qualità non intenzionali e non concerne le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale”<sup>319</sup>. Per quanto riguarda la falsificazione, orbene, essa non interessa, ormai, solo i paesi in via di sviluppo, sprovvisti di efficaci sistemi di controllo, bensì anche i paesi maggiormente industrializzati<sup>320</sup>.

A giustificare detta espansione, rileva, ancora una volta, la possibilità per i gruppi criminali di incrementare i propri introiti dalla diffusione dei medicinali falsificati, quali beni di primaria importanza. Secondo l'indagine condotta dall'IRACM (*International Institute of Research against Counterfeit Medicines*), infatti, contraffare un “blockbuster” (medicinale idoneo a generare un fatturato di oltre un miliardo di dollari per l'azienda farmaceutica) può comportare un profitto di 500.000 dollari, a fronte di un investimento iniziale di circa 1.000 dollari<sup>321</sup>.

Il 32% dei farmaci falsificati non contiene il principio attivo; nel 20% dei casi ne contiene quantità errate; nel 21,4% contiene ingredienti sbagliati; nel 15,6% il principio attivo è corretto, ma è il *packaging* ad essere stato falsificato; nell'8,5% contiene livelli alti di agenti impuri e di contaminanti. I farmaci falsificati costituiscono, quindi, una seria minaccia per la salute dei consumatori, con il rischio di arrecare danni irreparabili: a differenza delle sostanze alimentari adulterate, che sono nocive per la salute del singolo, i prodotti medicinali contraffatti o adulterati sono pericolosi per la salute pubblica in quanto dovendo essere somministrati ad individui ammalati, possono precludere ad essi la possibilità di recuperare lo stato di salute compromesso dall'infermità, aggravandone talvolta le condizioni<sup>322</sup>. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), al riguardo, ha pubblicato nel 2016 un *fact sheet* illustrativo delle conseguenze derivanti dall'uso di tali medicinali nonché alcune linee guida per riconoscerli<sup>323</sup>.

Per quanto concerne la contraffazione dei medicinali – per tale intendendosi, secondo la definizione offerta dall'OMS, quei farmaci che “deliberatamente o fraudolentemente

---

<sup>319</sup> Art. 1, lett. c) della Direttiva, che modifica a sua volta l'art. 33 della Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. La direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs 17/2014.

<sup>320</sup> CHALTIEL F., *La lutte contre la contrefaçon en Europe. Développements récents*, in *Cont. Concur. Conso.*, n. 9, Luglio 2007, pp. 1-5

<sup>321</sup> Report “*Counterfeit medicines and criminal organizations*”, disponibile su [www.iracm.com](http://www.iracm.com)

<sup>322</sup> Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1966, n. 1007.

<sup>323</sup> OMS, *Substandard, spurious, falsely labelled, falsified and counterfeit (SSFFC) medical products*, gennaio 2016, disponibile su <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/>

recano false indicazioni riguardo alla sua origine e identità”<sup>324</sup> – il 28/11/2011 l’Italia ha siglato a Mosca la *MediCrime Convention*<sup>325</sup>, promossa dal Consiglio d’Europa per il contrasto alla criminalità legata alla contraffazione dei prodotti sanitari. La nozione di medicinale contraffatto, desumibile dal testo della convenzione, ricalca orbene quella dell’OMS, giacché all’art. 4, lett. j), si riporta testualmente “*the term ‘counterfeit’ shall mean a false representation as regards identity and/or source*”. La convenzione, si legge all’art. 1, si prefigge come scopo quello di prevenire e contrastare le minacce alla salute pubblica, attraverso la criminalizzazione di determinati atti, la protezione dei diritti delle vittime di reati e la promozione della cooperazione nazionale ed internazionale. In particolare, le figure di reato contemplate dalla Convenzione sono rinvenibili agli artt. 5-8, mentre per ciò che concerne le sanzioni e le altre misure applicabili, queste sono individuate all’art. 12.

Lo scorso 9 febbraio 2016, infine, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un nuovo Regolamento in materia di lotta alla contraffazione dei medicinali: il Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, attuativo della Direttiva 2001/83/CE, a sua volta modificata dalla Direttiva 2011/62/UE sui medicinali falsificati. Il Regolamento delegato, che entrerà in vigore il 9 febbraio 2019, introduce due dispositivi di controllo: l’identificativo unico e il sistema antimanomissione.

L’identificativo unico consiste in un codice a barre bidimensionale, posto sull’imballaggio, che permette di identificare l’autenticità del farmaco e della confezione. Il sistema anti-manomissione, invece, verifica se l’imballaggio è stato aperto o alterato nel corso del suo tragitto dal fabbricante al distributore.

Con tale provvedimento, oltre a combattere la contraffazione farmaceutica, l’Unione europea si propone di garantire ai propri cittadini l’acquisto sicuro dei farmaci anche *online*.

In materia di cooperazione internazionale, merita, infine essere menzionata “Pangea VII”, promossa dall’Organizzazione mondiale delle dogane e coordinata dall’Interpol, che ha coinvolto ben 111 paesi con un bilancio finale di circa 9,4 milioni di medicinali sequestrati tra il 13 e il 20 maggio 2014, oltre a 89 siti illegali dediti alla messa in vendita di tali medicinali<sup>326</sup>.

---

<sup>324</sup> *Counterfeit drugs: report of a joint WHO/IF- PMA workshop*, Ginevra, 1-3 aprile 1992.

<sup>325</sup> Il testo della Convenzione è disponibile su [www.coe.int/medicrime](http://www.coe.int/medicrime).

<sup>326</sup> QUATRAVAUX C., *Douanes et lutte anti-contrefaçon*, LEXISNEXIS, 2015, p. 137.

### 3.3. La contraffazione di giocattoli

Il mercato dei giocattoli è uno dei settori a più alto rischio, specie se ci si ferma a riflettere sulla circostanza che i destinatari di questi ultimi sono generalmente vittime innocenti, come i bambini.

Secondo l'ultimo rapporto dell'UAMI, nell'Unione la contraffazione di giocattoli comporta, per i legittimi produttori, una perdita di circa 1,4 miliardi di euro l'anno. La perdita, in percentuale, si aggira intorno al 12,3 % delle vendite totali ed in termini di impiego si stima una perdita di circa 6150 assunzioni<sup>327</sup>. Tali prodotti, oltre a causare dei danni economici ai proprietari dei rispettivi marchi, sono altresì portatori di potenziali danni alla salute dei bambini in ragione della scarsa qualità delle componenti utilizzate e dell'assenza di adeguati controlli. Infatti, circa 436.000 mini autovetture della azienda Mattel, prodotte in Cina, sono state ritirate dal mercato, nel 2007, in quanto ricoperte da una pittura al piombo. Anche se di modesta quantità, tale pittura è stata considerata pericolosa per la semplice ragione che non vi sia alcun livello accettabile di esposizione al piombo per il bambino. Anche il mercato dei giocattoli, dunque, non viene risparmiato dal mercato della contraffazione, laddove esso rappresenta un giro di affari di circa 50 miliardi di dollari<sup>328</sup>.

Le ragioni che spingono un simile commercio in piena crescita di tali prodotti sono rinvenibili tanto nel basso prezzo di acquisto (soprattutto durante le festività natalizie, allorquando si acquista circa il 60% del commercio annuale di giocattoli), quanto nella diffusione di siti internet ove è possibile acquistare in qualunque luogo e momento, con un semplice *click*, giocattoli contraffatti.

Non è facile, tuttavia, distinguere un giocattolo contraffatto dal suo originale, e per tale ragione il consumatore deve, in primo luogo, accertare che vi sia l'apposizione dell'etichettatura europea CE, la quale, a sua volta, non deve essere confusa con quella di provenienza cinese "China export". La somiglianza tra le due etichettature ha indotto l'Unione europea ad emanare una direttiva contenente una serie di indicazioni tecniche cui fare riferimento per distinguere il vero marchio CE da quello falso, come la distanza tra le due lettere<sup>329</sup>. L'etichettatura europea CE può essere apposta, secondo una presunzione di conformità, sotto forma di autocertificazione, anche dal produttore stesso, il quale si assume la responsabilità che il bene in questione sia stato fabbricato conformemente alle norme europee e nazionali.

---

<sup>327</sup> Il rapporto è disponibile su [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

<sup>328</sup> DELVAL P., *Le faux – un marché mondial*, CNRS, Paris, 2010, p. 19.

<sup>329</sup> IZZI S., *op. cit.*, p. 77.



### 3.4 La contraffazione nel settore agroalimentare e il fenomeno dell'*italian sounding*.

Il contrasto alla contraffazione nel settore agroalimentare rappresenta, senza dubbio, una priorità per i paesi dell'Unione europea, tra i quali l'Italia in prima linea. Dalle ultime operazioni investigative risulta, infatti, che il campo agroalimentare è tra quelli ove le ingerenze delle organizzazioni criminali appaiono maggiormente presenti, tanto al Sud del Paese quanto nelle aree settentrionali<sup>330</sup>.

Con riferimento al settore agroalimentare, un peso particolare assumono le indicazioni geografiche protette le quali, proprio in ragione del loro valore intrinseco, risultano essere quelle maggiormente colpite dalla contraffazione alimentare. Da un'analisi pubblicata ad aprile 2016 a cura dell'EUIPO, il valore d'affari della contraffazione relativo alle DOP ed alle IGP si aggira intorno ai 4,3 miliardi di euro, circa il 9% della produzione legale. Il conseguente danno ai consumatori, invece, ammonta a circa 2,3 miliardi di euro, pari al 4,8% del totale degli acquisti<sup>331</sup>. Tra i prodotti maggiormente colpiti vi si ritrova il vino ed altri alcolici, i formaggi e le carni. A trarre vantaggio dalla situazione appena descritta, è il già menzionato fenomeno dell'*italian sounding*. Secondo quanto riportato dal sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'*italian sounding* si manifesta nell'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per promuovere e commercializzare prodotti affatto riconducibili al nostro Paese e rappresenta la forma più eclatante di concorrenza sleale e truffa nei confronti dei consumatori, soprattutto nel settore agroalimentare. La citata fonte ministeriale stima che il giro d'affari a livello mondiale di tale fenomeno illegale sia di circa 54 miliardi di euro l'anno. L'*italian sounding*, dunque, è quel fenomeno basato sulla capacità di proporre al consumatore prodotti che, indipendentemente dalla qualità e dal luogo di produzione, sono associati ad un elemento tipicamente italiano, (ad esempio *parmesan*), o che utilizzano nell'etichetta o nel confezionamento colori o immagini che richiamano esplicitamente l'Italia, con l'effetto di indurre il consumatore a ritenere erroneamente i prodotti locali come "italiani". Il principale problema che si riscontra a tal riguardo è legato al fatto che l'*italian sounding* non è considerato illecito nella maggior parte degli altri paesi.

---

<sup>330</sup> La Direzione Nazionale Antimafia, nella sua relazione annuale del 2011, ha evidenziato, infatti, come diversi esponenti di mafie locali siano tuttora coinvolti nella gestione dell'intera filiera del cibo, a partire dalla produzione sino alla distribuzione nelle catene di supermercato.

<sup>331</sup> Il report è disponibile su [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

Di *italian sounding*, ad esempio, è stata la vicenda che ha interessato la decisione del Tribunale di Sassari del 4 aprile 2013 relativa al formaggio *Pecorino* prodotto in Romania dalla società Lactitalia, nella quale partecipava altresì la società Simest, controllata per assurdo proprio dal Ministero dello Sviluppo economico<sup>332</sup>. In quell'occasione, i giudici del tribunale sardo hanno riconosciuto che la confezione del prodotto costituiva il primo richiamo e veicolo di interlocuzione tra consumatore e produttore ed era verosimile che il consumatore medio potesse essere indotto a credere che l'origine dei prodotti commercializzati fosse italiana.

È il mercato statunitense, orbene, quello in cui si riscontrano maggiormente i casi di *italian sounding*, come riporta altresì uno studio condotto dall'ICE: il danno economico derivante dall'imitazione evocativa dei prodotti italiani alle aziende del settore che operano negli Stati Uniti sarebbe quantificabile in circa 3 miliardi di Euro, ove tre prodotti alimentari italiani su quattro all'estero non sarebbero autentici<sup>333</sup>.

L'attività di contrasto nel settore agroalimentare non si esaurisce nella repressione dell'uso distorto di marchi o indicazioni geografiche protette bensì anche delle frodi di carattere fiscale<sup>334</sup>. Tra queste, in particolare, i casi che hanno riguardato l'olio extravergine hanno portato alla luce diverse attività di documentazione fiscale e di trasporto non veritiere, in grado di immettere nel mercato ingenti quantità di olio commercializzandolo come prodotto italiano al 100%<sup>335</sup>.

In tale contesto, un particolare rilievo avrà senza dubbio il recente *memorandum* siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed Alibaba – la piattaforma cinese più grande al mondo nel mercato dell'*e-commerce* – al fine di garantire ai prodotti Dop e Igp la stessa tutela contro il falso di cui godono i *brand* commerciali nel mercato *on-line*<sup>336</sup>. Nello specifico, l'accordo prevede un'estensione di tutela dalla piattaforma b2b, accessibile solo alle aziende, a quella b2c, accessibile anche agli utenti dei siti di Alibaba, con l'impegno del Ministero delle politiche agricole a segnalare i prodotti contraffatti ad Alibaba, il quale entro

---

<sup>332</sup> MASINI S., *Sfruttamento commerciale dell'italian sounding, concorrenza sleale e vicende della libertà di informazione*, in *Dir. e giur. agr.*, 2013, 22, fasc. 7-8, p. 473.

<sup>333</sup> *Raccolta di immagini sul fenomeno dell'Italian Sounding negli Stati Uniti*, a cura dell'IPR DESK- New York, Dicembre 2010.

<sup>334</sup> COMPAGNONE P., RANIERI F., *Frodi e contraffazione agroalimentare: l'attività della Guardia di Finanza per la tutela del "Made in Italy"*, in AA.VV., *EXPO 2015: un'opportunità per il Made in Italy agroalimentare*, IPSOA, Milano, 2015, pp. 26 ss.

<sup>335</sup> Il riferimento è all'operazione della Guardia di Finanza di Andria, denominata "Oro Giallo – Aliud pro Olio", condotta tra il 2012 e il 2014, la quale ha individuato l'esistenza di numerosi sodalizi criminali riferibili a diversi imprenditori, dediti alla commercializzazione in frode di prodotti oleari.

<sup>336</sup> Si rinvia al sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il comunicato stampa del 4 settembre 2016, [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)

3 giorni sarà tenuto a rimuovere le inserzioni in questione e ad informare i venditori circa l'usurpazione di indicazioni geografiche italiane.

Con il nuovo accordo, poi, Alibaba si impegna altresì a promuovere momenti di educazione dei venditori e dei consumatori sull'importanza delle indicazioni geografiche alimentari.

### 3.5. La contraffazione nell'abbigliamento

Al pari dei beni di lusso, anche l'abbigliamento, specie delle grandi firme, risulta essere un settore altamente appetibile per il mondo della contraffazione. Alcune cifre circa i sequestri effettuati dalle varie agenzie doganali confermano tale *trend*: negli Stati Uniti, per esempio, circa il 22% dei sequestri effettuati nel 2015 hanno interessato i capi d'abbigliamento, raffigurando la categoria più colpita<sup>337</sup>; in Francia, nel 2014, abiti ed accessori sequestrati hanno rappresentato circa il 15% della totalità dei sequestri<sup>338</sup>; anche in Italia, per finire, le categorie merceologiche per le quali si registra il maggior numero di sequestri sono l'abbigliamento ed i rispettivi accessori, con circa 56.000 beni sequestrati nel 2013, secondo gli ultimi dati dell' IPERICO (*Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting*)<sup>339</sup>.

L'attrazione dei consumatori per capi di abbigliamento di marchi prestigiosi e la possibilità di acquistarli a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati sul mercato sono fattori che contribuiscono all'incremento della contraffazione in questo settore. In particolare i marchi europei, e tra esse le case di alta moda italiane, risentono maggiormente di tale fenomeno in virtù della loro rinomata qualità. Nel comparto dell'abbigliamento devono menzionarsi anche gli articoli sportivi, ove sono i giovani i consumatori più inclini all'acquisto di prodotti contraffatti, specie in occasione degli eventi calcistici<sup>340</sup>. Nike e Adidas, infatti, dopo Samsung, sono stati i *brand* che nel 2014 hanno lamentato più di tutti danni per fattispecie di contraffazione<sup>341</sup>.

---

<sup>337</sup> U.S. Customs and Border Protection, *FY 2015, Intellectual Property Rights seizures statistics*, 2015, disponibile su [www.cbp.gov](http://www.cbp.gov)

<sup>338</sup> *Direction des douanes et des droits indirects, La douane française*, 2014, disponibile su [www.douane.gouv.fr](http://www.douane.gouv.fr).

<sup>339</sup> Rapporto IPERICO 2014, *La contraffazione in cifre: la lotta alla contraffazione in Italia dal 2008 al 2013*, disponibile su [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)

<sup>340</sup> In occasione della scorsa Finale di *Champions League*, tenutasi a Milano, ad esempio, il Comando Provinciale di Milano ha proceduto al sequestro di oltre 15.000 prodotti con marchi contraffatti come sciarpe, bandiere, tazze, magneti, magliette e gadget di vario genere, oltre a 150 biglietti contraffatti per un valore nominale pari ad oltre 60.000 euro, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di 10 persone per i reati di contraffazione, illecita detenzione a fini commerciali di articoli contraffatti e ricettazione.

<sup>341</sup> OMD, *Illicit Trade Report 2014*, p. 62, disponibile su [www.wcoomd.org](http://www.wcoomd.org)

#### 4. Il contrasto alla contraffazione ed autorità competenti.

Negli ultimi anni la partecipazione dell'attività criminale all'interno del mercato della contraffazione ha suscitato sempre maggiore attenzione da parte delle istituzioni, sia in ambito nazionale che internazionale. Nella contraffazione, difatti, trovano linfa numerosi gruppi di criminalità organizzata i quali hanno ben saputo profittare del processo di globalizzazione del mercato dei contraffatti, adattandosi altresì all'ingresso delle nuove tecnologie in ragione dell'ingente quantità di prodotti immessi nel commercio globale. A testimonianza del coinvolgimento del crimine organizzato dietro il fenomeno della contraffazione, si è accertato che alcune case produttrici di prodotti di abbigliamento di alta moda sono costrette ad intrattenere rapporti privilegiati con emissari di gruppi criminali affinché, in determinati territori, siano essi i fornitori della relativa merce, acquisendo in tal modo una posizione dominante nella commercializzazione dei prodotti stessi<sup>342</sup>.

È difficile, da quanto emerge nel presente lavoro di ricerca, individuare paesi ove la contraffazione non ha lasciato il proprio segno durante una delle proprie fasi di produzione, distribuzione e vendita. Ciò rileva una continua espansione geografica che non accenna a porre fine. Sebbene la produzione, come già esaminato, si concentri principalmente nei paesi asiatici, in particolare la Cina, i siti di distribuzione e di vendita sono equamente presenti in varie aree geografiche. Un esempio di "buco nero" è dato dal "*China Mall*," centro commerciale cinese edificato in pieno deserto nell'Emirato di Fujairah, a 40 km da Dubai, per una dimensione pari 200.000 m<sup>2</sup> ove diversi clusters propongono le rispettive merci: cosmetici, pelletteria, alimentari e così via<sup>343</sup>. Protetto da un elevato sistema di sicurezza, questo showroom offre una vasta gamma di prodotti contraffatti e secondo Pierre Delval, fondatore dell'organizzazione internazionale WAITO, in quest'area le autorità difficilmente possono effettuare dei controlli<sup>344</sup>. Da qui i prodotti vengono ordinati dai clienti e l'ordine viene trasmesso nuovamente in Cina, ove la merce viene prodotta e imballata per l'esportazione. A bordo di navi da carico, poi, la merce transita attraverso la Somalia ed arriva infine, per via aerea, nell'Emirato di Fujairah, presso l'omonimo aeroporto situato a tre chilometri dal centro commerciale. Successivamente, mediante aerei di dimensioni più contenute, le merci vengono spedite in Turchia, Bielorussia e Nigeria, per ivi essere

---

<sup>342</sup> Intervista a GRASSO P., *Rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico*, op. cit., p. 168.

<sup>343</sup> LACHARTRE J., *La mondialisation de l'économie et la contrefaçon : le cas de l'Union européenne*, Hérodote, 2013/4, n° 151, p. 126.

<sup>344</sup> DEVAL M. P., Intervista su France24, *Le business de la contrefaçon*, giugno 2014, disponibile su [www.france24.com](http://www.france24.com)

distribuite fisicamente ovvero *online* sul mercato

Un ulteriore dato allarmante, recentemente emerso dallo studio condotto dall'*Union des Fabricants* (UNIFAB), è il legame individuato tra la contraffazione e le organizzazioni terroristiche, le quali si rivolgono al mercato del falso al falso per ivi diversificare le rispettive risorse economiche<sup>345</sup>. In Francia, a seguito dei tragici attentati di Parigi del 2015, il ministro dell'economia Christian Eckert ha lanciato l'allarme su tale ultimo aspetto, dichiarando che numerosi jihadisti sono ormai coinvolti anche nel traffico dei prodotti contraffatti, e dunque «combattere la contraffazione permette indirettamente di lottare anche contro il terrorismo»<sup>346</sup>. E' emerso, infatti, che gli autori degli attentati a Charlie Hebdo erano dediti non solo al traffico di droga ma soprattutto a quello di prodotti contraffatti<sup>347</sup>. Alcune operazioni internazionali, al riguardo, hanno dimostrato come sia ben radicato il legame tra contraffazione e organizzazioni terroristiche: nel 1991, un laboratorio di medicinali falsificati situato a 20 chilometri da Miami è risultato appartenente a due membri dell'IRA (*Irish Republican Army*)<sup>348</sup>; nel febbraio del 2000, un soggetto sospettato di raccogliere dei fondi per finanziare l'organizzazione terroristica di Hezbollah è stato arrestato per pirateria informatica e sempre la medesima organizzazione è risultata coinvolta nel traffico di medicinali contraffatti a seguito di un'indagine condotta dall'FBI<sup>349</sup>; anche in Italia, infine, è stato accertata la presenza di cellule appartenenti ad Al-Qaida nella vendita di prodotti cosmetici e di profumi contraffatti<sup>350</sup>.

Il contrasto al mercato contraffazione si snoda, orbene, su due piani distinti ma collegati tra loro: sul piano nazionale, in primo luogo, operano l'Agenzia delle Dogane, la Direzione Nazionale Antimafia (DNA), la Guardia di Finanza, le Procure della Repubblica, il Ministero allo Sviluppo economico (MISE) con la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione (DGLC-UIBM) e il Centro Nazionale Anticontraffazione (CNAC), l'Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione (INDICAM); sul piano internazionale, debbono menzionarsi l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'Organizzazione Europea delle Forze dell'Ordine

---

<sup>345</sup> UNIFAB, *Contrefaçon & Terrorisme – Rapport 2016*, pp. 3-6, disponibile su [www.unifab.com](http://www.unifab.com)

<sup>346</sup> ECKERT C., Conferenza stampa 17 marzo 2015, a seguito della presentazione dei risultati derivanti dalle attività doganali del 2014; *Id.*, 3<sup>eme</sup> *Operation nationale de destruction de contrefaçons saisies par la douane*, 5 novembre 2015

<sup>347</sup> UNIFAB, *op. cit.*, p. 16.

<sup>348</sup> LOWE P., *Counterfeiting links to organized crime and terrorist funding*, *Journal of Financial Crime*, Vol. 23, 2006, pp. 255-257.

<sup>349</sup> UNIFAB, *op. cit.*, p. 13.

<sup>350</sup> REBOUL Y., THOMAS S., PY E., *Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe*, Rapport final CEIPI, 29 giugno 2004, p. 50.

(Europol), l'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO)<sup>351</sup>, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale<sup>352</sup>, l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust) e l'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI).

#### **4.1 L'attività della Guardia di Finanza e l'implementazione del S.I.A.C (Sistema Informativo Anti-Contraffazione).**

La presenza del crimine organizzato dietro la contraffazione comporta che un ruolo dominante nell'attività di contrasto è svolto dalla Guardia di Finanza. Il D.lgs. n. 68/2001 assegna, infatti, ad essa la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico<sup>353</sup>. L'attività del Corpo si articola in base ad una ripartizione di competenze: a livello centrale vi sono i c.d. "Reparti Speciali" e il Servizio Centrale di Investigazione sulla criminalità organizzata (SCICO), incaricati di curare le analisi di rischio, lo studio dei sistemi di frode, l'elaborazione di metodologie operative e di supporto tecnico-specialistico ai Comandi territoriali; a livello periferico, invece, operano i "Reparti territoriali" costituiti a loro volta da Nuclei di Polizia Tributaria, Gruppi, Compagnie, Tenenze e Brigate, ai quali spetta il controllo investigativo sul territorio di riferimento. Accanto alla ripartizione per

---

<sup>351</sup> L'Organismo mondiale delle dogane è l'unica organizzazione inter-governativa, su base internazionale, che si occupa delle procedure doganali volte a contrastare le frodi commerciali alle frontiere. Ne fanno parte circa 179 amministrazioni, incaricate di proteggere i rispettivi paesi contro il flusso incessante di prodotti contraffatti.

<sup>352</sup> L'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale è un organismo composto da esperti del settore pubblico e privato, creato inizialmente nel 2009 come parte della direzione generale del Mercato interno e dei servizi della Commissione. Successivamente, a seguito di una proposta della Commissione europea sostenuta dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l'Osservatorio è stato affidato interamente all'EUIPO a partire dal 5 giugno 2012. Tale trasferimento ha rappresentato senza subbio un ulteriore rafforzamento di tale organismo nei suoi specifici obiettivi ed attività. L'Osservatorio, infatti, raccoglie, controlla e riporta informazioni cruciali per affiancare i responsabili politici e le autorità impegnate nella tutela e nel controllo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, le sue attività principali consistono nella sensibilizzazione del pubblico; nello sviluppo di sistemi per raccogliere, analizzare, presentare e scambiare informazioni chiave sulla portata della contraffazione e della pirateria nell'Unione europea; nella fornitura di dati basati su prove oggettive per consentire ai responsabili politici dell'UE di delineare efficaci politiche di applicazione della proprietà intellettuale e sostenere l'innovazione e la creatività. L'Osservatorio, per ciò che concerne la contraffazione infine, si pone l'obiettivo di armonizzare le politiche di contrasto alle merci contraffatte, atteggiandosi come un vero e proprio "laboratorio" di linee guida in materia.

<sup>353</sup> Art. 2, D.lgs 19 marzo 2001, n. 68 ("Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"). Il comma 4 precisa che "*i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni*".

competenze territoriali, nell'ambito del Comando Reparti Speciali, e più nello specifico del "Comando Unità Speciali", vi rientra poi il "Nucleo Speciale per la Tutela della Proprietà Intellettuale", il quale esplica la sua attività in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e contrasto alle relative ipotesi di violazione, con circa 390 milioni di beni sequestrati nel 2015 e 457 siti *web* oscurati nei primi sei mesi del 2016.

La Guardia di Finanza opera anche al di fuori dei confini nazionali, collaborando con le Autorità giudiziarie europee interessate in materia: a testimonianza di ciò, vale la pena citare l'operazione "*Gomorra*" del 2010 che ha riguardato, oltre l'Italia, altri dieci Paesi dell'Unione Europea. Questa operazione – condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli in collaborazione con il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e coordinata da Eurojust ed Europol, oltre diverse forze di polizia locali – ha permesso di neutralizzare un'organizzazione criminale collegata al clan camorristico Mazzarella, dedicata alla distribuzione di prodotti elettrodomestici e di alta tecnologia, provenienti dalla Cina, recanti marchi falsi e risultati pericolosi per la salute dei cittadini. Le attività investigative hanno condotto all'arresto di 67 soggetti legati alla Camorra, nonché al sequestro di 800 tonnellate di prodotti contraffatti per un valore di circa 12 milioni di euro.

La Guardia di Finanza, inoltre, sovvenzionata dalla Commissione europea e dal Ministero dell'interno, a partire dal 2014 ha reso disponibile *online* il Sistema Informativo Anti-Contraffazione (in seguito S.I.A.C.)<sup>354</sup>. Il progetto consiste in una piattaforma multimediale in grado di fornire diverse informazioni relative alle operazioni anticontraffazione sia ai soggetti privati – in primo luogo i consumatori – sia ai soggetti pubblici, quali le forze pubbliche per il coordinamento tra queste ultime nell'attuazione dei rispettivi compiti. L'interfaccia *web*, infatti, è in grado di illustrare un quadro aggiornato del "mercato del falso".

Per quanto riguarda le aziende, inoltre, esse possono utilizzare la piattaforma previo accredito da parte della Guardia di Finanza stessa, per collaborare attivamente nell'attività di prevenzione e contrasto mediante l'inserimento, all'interno del S.I.A.C., di tutte le informazioni sui propri prodotti colpiti da condotte di contraffazione.

#### **4.2. L'attività dell'Agenzia delle Dogane e il progetto FALSTAFF**

La tutela doganale è uno degli strumenti di cui il titolare di un marchio, o più in generale di un diritto di proprietà intellettuale, può avvalersi per tutelare il proprio diritto.

---

<sup>354</sup> La piattaforma è disponibile sul sito [www.siac.gdf.it](http://www.siac.gdf.it)

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme all’Agenzia del Demanio ed all’Agenzia delle Entrate, appartiene al sistema delle Agenzie fiscali, istituite con l’art. 57 del d.lgs. n. 300 del 1999<sup>355</sup>. L’Agenzia delle Dogane persegue due missioni fondamentali: da un lato la missione “tributaria”, nel senso che l’Agenzia svolge, quale autorità doganale, tutte le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali ed in tal caso essa accerta, riscuote i relativi tributi e gestisce il relativo contenzioso; dall’altro missione “extra tributaria”, in quanto esercita il controllo sulle merci presentate in dogana al fine di assicurare che le stesse abbiano le caratteristiche di legalità e sicurezza previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

Secondo la procedura ordinaria prevista dal Reg. UE 608/2013, si è già avuto modo di anticipare che l’intervento delle autorità doganali nell’UE è strettamente connesso alla sollecitazione da parte del titolare del diritto che si assume essere violato, con il deposito di una “domanda di intervento”(procedura ordinaria)<sup>356</sup>.

I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si fondano sull’analisi di rischio, ossia non tutte le merci che transitano sul territorio possono essere controllate ed intercettate, bensì solo quelle identificate preventivamente come irregolari. L’autorità doganale è, invero, titolare anche di un potere di intervento d’ufficio (procedura *ex officio*) allorquando vi siano motivi sufficienti a legittimare il sospetto di una violazione delle norme in materia di diritti di proprietà intellettuale<sup>357</sup>.

Similarmente poi a quanto predisposto dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Dogane ha recentemente messo a punto un progetto denominato FALSTAFF (*Fully Automated Logical System Against Forgery Fraud*), con l’intento di attuare un sistema *web-based* per la raccolta di dati concernenti marchi e prodotti autentici<sup>358</sup>. Questi dati, successivamente, vengono inseriti in un singolo database mediante il quale, in caso di sospetto di prodotti contraffatti, gli agenti doganali possono accedervi direttamente per identificarli ed eventualmente contattare il rispettivo titolare del marchio in questione.

Tra i nuovi servizi di FALSTAFF vi è “GLIFITALY”, un progetto finalizzato a tutelare il *Made in Italy* etichettando il prodotto con un QR standard, contenente una serie di

---

<sup>355</sup> Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”).

<sup>356</sup> *Supra*, par. 2.3.

<sup>357</sup> Art. 18, Reg. UE 608/2013:

<sup>358</sup> Il progetto FALSTAFF ha ottenuto, altresì, menzione d’onore da parte di *eGovernment*, nel 2005, con essere un “progetto innovativo ed ambizioso per contrastare il fenomeno della contraffazione nel mercato unico europeo” nonché “un eccellente esempio per gli altri uffici doganali europei e per migliorare e rendere più efficace la cooperazione tra gli Stati dell’UE”.



informazioni tra le quali: identificazione del produttore, identificazione prodotto, URL di FALSTAFF (provider istituzionale).

#### 4.3 Il ruolo dell'Eurojust, dell'OLAF e dell'Europol.

L'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (in seguito Eurojust) trova la sua istituzione nel 2002<sup>359</sup>, con l'obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati membri. Si compone di 27 Membri Nazionali, distaccati da ciascuno degli Stati Membri dell'Unione europea in conformità del proprio ordinamento giuridico, con qualità di magistrato del Pubblico Ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative. Tra le attività più di rilievo, di competenza dell'Eurojust, vi è la prevenzione dei conflitti di giurisdizione la risoluzione dei problemi di investigazioni concorrenti al fine di prevenire la formazione del *bis in idem*. Tale compito, seppur non vincolante per le autorità nazionali, deriva dagli artt. 6, lett. a), n. 2, e 7, lett. a), n. 2 della Decisione 2002/187/GAI, laddove le indagini e le azioni penali concernono almeno due Stati membri ex art. 3 della Decisione.

Per ciò che concerne l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in seguito OLAF), esso è l'organo principale, all'interno del sistema UE, incaricato di reprimere le frodi ai danni dei contribuenti europei. Esso è stato istituito nel 1999<sup>360</sup> ed opera, in particolare, «*contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita degli interessi finanziari della Comunità europea*»<sup>361</sup>. Si ritengono lesive nei confronti degli interessi finanziari dell'Unione tutte quelle condotte che tendono all'evasione di diritti doganali e dell'IVA, o allo sviamento dei fondi europei destinati a specifiche attività. A tal fine, l'OLAF conduce indagini amministrative, sia "esterne" – ossia negli Stati membri e in alcuni paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso accordi di cooperazione – sia "interne" – all'interno delle istituzioni, organi e organismi istituiti dai trattati o sulla loro base<sup>362</sup>. Al termine di esse, l'Ufficio è tenuto a redigere un rapporto riassuntivo delle operazioni svolte, evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate nonché il danno subito dall'Unione. Nell'ambito, così delineato, delle sue attività, l'OLAF svolge importanti azioni di contrasto alle frodi doganali e dunque all'ingresso nel territorio europeo di prodotti contraffatti. A partire dal febbraio 2012, invero, con il nuovo organigramma dell'Ufficio, è stata estesa la competenza di quest'ultimo in

---

<sup>359</sup> Decisione n. 187 GAI del 28 febbraio 2002.

<sup>360</sup> Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999.

<sup>361</sup> Art. 1, reg. CE 1073/99.

<sup>362</sup> Artt. 3 e 4, *Ibidem*.

merito alle indagini sui fatti di contraffazione in violazione di norme europee, indipendentemente dal loro impatto sul bilancio dell'Unione<sup>363</sup>. L'OLAF, dunque, si aggiunge alle già presenti autorità internazionali in materia per favorire lo scambio di informazioni risultanti dalle proprie indagini amministrative.

L'Ufficio europeo di Polizia (in seguito Europol) è l'agenzia dell'Unione più recente tra quelle summenzionate, finalizzata al miglioramento della cooperazione fra gli Stati membri per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità<sup>364</sup>. Esso, dunque, a differenza dell'Eurojust, opera solo nel caso in cui vi siano accertati fenomeni criminosi che ledono due o più stati Membri sufficientemente gravi da richiedere un'azione congiunta degli stessi. Tra le gravi forme di criminalità organizzata che interessano l'Europol, oltre al traffico illecito di stupefacenti ed ai reati in materia di terrorismo e immigrazione clandestina, vi è anche il traffico di beni contraffatti, come sancito dalla decisione del Consiglio dei ministri GAI del 6 dicembre 2001 che ha esteso, per l'appunto, l'ambito operativo dell'Ufficio. Le modalità di funzionamento dell'Europol si articolano principalmente nella raccolta, analisi, scambio e comunicazione delle informazioni che interessano le forme di criminalità citate. Esso, inoltre, dialoga le varie Unità nazionali, designate dai rispettivi Stati membri, quali organi di collegamento fra le autorità competenti degli Stati membri e l'Europol.

Sul fronte europeo, inoltre, specularmente al sopra esaminato sistema del S.I.A.C., le forze di polizia dei 28 Stati membri, nonché Europol e OLAF possono accedere alla banca dati anti-contraffazione (EDB Database), creata dall'EUIPO al fine di consentire ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di caricare i dati ad essi inerenti, i propri recapiti e i dati relativi ai prodotti, permettendo così alle autorità di individuare più facilmente i prodotti contraffatti e di intervenire all'occorrenza. L'EDB, oltre ad essere gratuita, è disponibile in 23 lingue e si basa sui registri esistenti dell'EUIPO, quali *TMview* per le informazioni sui marchi e *Designview* per i disegni e modelli registrati. Attraverso l'EDB, i titolari o i rappresentanti di diritti di proprietà intellettuale possono compilare domande di intervento, in formato denominato Pre-AFA<sup>365</sup>, nei confronti di merci sospettate di violare i rispettivi diritti. Si rileva, a tal proposito, che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, con nota n° 116727 del 18 ottobre 2016, le nuove istruzioni al fine di integrare quest'ultima piattaforma

---

<sup>363</sup> VENEGONI A., Il ruolo dell'OLAF nella lotta alla contraffazione, in *La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o pericolosi*, (a cura di) CAMALDO L., GIAPPICHELLI, Torino, 2013, p. 15.

<sup>364</sup> Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.

<sup>365</sup> AFA come *Application for action* ovvero "domanda di intervento".

con quella di FALSTAFF<sup>366</sup>. In sintesi, gli utenti possono presentare un'istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale (STD), seguendo le indicazioni riportate nel sito dell'Agenzia, e successivamente trasmettere domanda di intervento (ora AFA) per via telematica. L'invio di quest'ultima è consentito solo se tutte le informazioni obbligatorie sono state inserite.

Successivamente all'invio, il Servizio doganale competente esegue le opportune verifiche, anche a fronte di quanto precisato nella seconda parte della presente nota nel seguito, e, a conclusione della disamina della pratica, provvede ad accogliere pienamente o parzialmente l'istanza ovvero a respingerla.

#### **4.4 Strategie di contrasto non convenzionali**

Se, da un lato, individuare il responsabile di una “normale” azione di contraffazione, ai sensi del codice civile, può sembrare operazione agevole, dall'altro, individuare la matrice della produzione e distribuzione di beni contraffatti su larga scala è tutt'altro che semplice. A tal proposito, occorre sviluppare una strategia anti-contraffazione già all'interno dell'impresa: Non sono mancate, infatti, all'interno di differenti settori commerciali, iniziative e strategie non convenzionali finalizzate a porre un freno all'espansione della contraffazione<sup>367</sup>.

In primo luogo, uno scambio di informazioni con imprese che abbiano subito problemi simili può essere uno strumento utile in termini di prevenzione. Altre informazioni possono essere altresì reperite mediante i *feedbacks* della clientela, o dai propri impiegati nonché da investigatori privati. Nel campo farmaceutico, ad esempio, si è fatto ricorso a degli organismi d'investigazione incaricati di individuare le filiere criminali. Il ricorso ad agenzie investigative, tuttavia, interessa anche altri settori, al fine di recuperare materiale probatorio da destinare poi alle rispettive sedi giudiziarie. Affidandosi ad un investigatore privato, il titolare del diritto dovrà tener conto di alcuni fattori, quali: l'area geografica all'interno del quale l'attività di investigazione dovrà essere effettuata; se il problema in questione riguarda anche altre imprese, al fine di contenere i costi dell'operazione; la frequenza di aggiornamenti in ordine all'operazione da svolgere.

Altre volte, invece, intraprendere un'azione giudiziaria non garantisce, nel breve termine, un adeguato standard di tutela, e una soluzione a tal fine può essere rappresentato da un accordo di mediazione direttamente con l'autore o l'azienda che ha posto in essere la

---

<sup>366</sup> Per il testo della nota si rinvia al seguente link: <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/900277/Nota+116727+del+18+ottobre+2016.pdf/c4b61161-cb63-4a73-af91-08bc7c7a5dff>

<sup>367</sup> LÉBOULANGER C., PERDRIEU-MAUDIÈRE F., *op. cit.*, pp. 90-91.

contraffazione. Oltre alla rapidità di questo espediente, esso è finalizzato, altresì, a preservare la segretezza della vicenda, evitando, in tal modo, il rischio di un danno all'immagine.

Grazie all'evoluzione tecnologica, alcuni imprenditori, singolarmente o in partenariato, hanno adottato particolari e sofisticate etichette, in grado di garantire la tracciabilità dei propri prodotti e mantenere l'inviolabilità delle informazioni relative agli stessi. L'azienda italiana Ferragamo, ad esempio, ha deciso di inserire un microchip all'interno di alcuni accessori e delle soles delle calzature di uomini e donne. In tal modo il microchip verrà utilizzato per controllare, tracciare e identificare i prodotti firmati direttamente dall'azienda, garantendo così una forma indiretta di contrasto alla contraffazione. La società ungherese *SMark Technology Zrt.*, ancora, ha elaborato un'etichetta di sicurezza, che può essere apposta dal fabbricante durante la produzione ed è composta da una pellicola nanotecnologica e da alcuni dati protetti, i quali congiuntamente autenticano il prodotto sul quale l'etichetta viene apposta<sup>368</sup>.

Tracciare la storia del prodotto nella sua movimentazione lungo la filiera (*supply chain*) e certificarne l'originalità in ogni momento, attraverso l'uso della tecnologia, costituiscono, senza dubbio, soluzioni efficaci per contrastare il mercato parallelo. Attualmente esistono alcune tecnologie che oltre a identificare un prodotto, non sono esse stesse riproducibili cosicché riescono a identificare in maniera univoca un prodotto, garantendo al contempo la sua autenticità: oltre agli ologrammi, ai filigrana ed agli inchiostri invisibili, negli ultimi anni si sono aggiunti nuovi codici bidimensionali, come il QR code invisibile a occhio nudo, creati con nano particelle e inchiostro fluorescente.

## **5. Stampanti 3-D: innovazione o risorsa per i contraffattori?**

Con l'avvento delle nuove stampanti 3-D, o tecnica di produzione additiva (AM), oggi è possibile riprodurre oggetti tridimensionali attraverso una modellazione di strati sovrapposti, utilizzando polimeri plastici, o altro materiale, in luogo del tradizionale inchiostro, dopo aver elaborato graficamente l'oggetto mediante appositi *software*. Si tratta, senza dubbio, di un'opportunità in grado di estendere la sua portata in numerosi ambiti, da quello domestico a quello medicale, da quello spaziale a quello commerciale. Proprio in relazione a quest'ultimo, sin da subito ci si è posti il problema se la tecnologia delle stampanti 3-D possa rivelarsi uno strumento a vantaggio anche della contraffazione e dunque una ulteriore minaccia per i titolari di proprietà intellettuale. Come si legge su un articolo dello *Scientific American*, nel breve termine, mediante un laser scanner ad alta risoluzione e un

---

<sup>368</sup> Per approfondimenti, consulta il sito internet [www.smark.eu](http://www.smark.eu)

efficiente sistema di AM, chiunque potenzialmente potrà essere messo nelle condizioni di riprodurre ogni genere di prodotto, a partire dai beni di lusso<sup>369</sup>. La preoccupazione, dunque, risiede nel consentire agevolmente l'imitazione di oggetti protetti da diritti di proprietà intellettuale. In Texas, ad esempio, i servizi segreti statunitensi hanno portato a termine un'indagine che ha condotto all'arresto di alcuni soggetti accusati di aver abusato della tecnologia di stampa tridimensionale per realizzare copie perfettamente "compatibili" di componenti degli sportelli ATM di banche statunitensi.

Contromisure, in tal senso, sono già in fase di sviluppo. Alcuni ricercatori della *Virginia Tech*, ad esempio, hanno suggerito un metodo per vanificare l'operato dei contraffattori, utilizzando la tecnologia AM per incorporare nanomateriali invisibili ma rilevabili come firme per i beni in questione.

È sul piano giuridico, invero, che si muove la nuova sfida, ove si scontrano le tesi di coloro che reclamano ad alta voce l'ingresso di una normativa *ad hoc*, volta a regolamentare totalmente il fenomeno in atto, e coloro che ritengano l'assetto attuale di per sé sufficiente a disciplinare, quanto meno a livello generale, l'utilizzo di tale tecnologia. Allo stato attuale, infatti, non vi sono norme né divieti per gli utilizzatori di stampanti 3-D se non quelle penali e civili già esistenti connesse alle tipiche violazioni di marchi, brevetti, modelli e disegni ed opere dell'ingegno<sup>370</sup>.

---

<sup>369</sup> CAMPBELL T. A., CASS W. J., *3-D Printing Will Be a Counterfeiter's Best Friend*, 5 dicembre 2013, su [www.scientificamerican.com](http://www.scientificamerican.com)

<sup>370</sup> MAININI D., *STAMPA 3D. Una rivoluzione che cambierà il mondo?* (a cura di GALLI, C., ZAMA A.), FILODIRITTO, Bologna, p. 95.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

\*\*\*

Da quanto emerso nel corso del presente lavoro di ricerca, la contraffazione rappresenta oggi una minaccia in continua evoluzione. Essa ha assunto ormai le dimensioni di una vera e propria attività imprenditoriale multinazionale. È necessario, quindi, che ognuno possa comprenderne le conseguenze, a prescindere dalla titolarità del diritto violato.

L'attenzione, in tale ambito, deve mantenersi continuamente alta, atteso che si registrano ancora delle difficoltà per garantire un'efficace attività di contrasto. Per ciò che concerne la repressione penale, inoltre, le condanne inflitte per reati di contraffazione risultano ancora di modesta entità, nonostante gli ingenti profitti derivanti dalla vendita di beni. Nel 2014, ad esempio, a fronte di 4407 procedimenti definiti per "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" e "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni", soltanto 202 si sono conclusi con una sentenza di condanna<sup>371</sup>. In una prospettiva internazionale, poi, alcuni Stati non considerano la contraffazione alla stregua di un vero e proprio reato, limitandosi a disporre mere misure civili per inibirne la perpetrazione, favorendo così situazioni di "forum shopping" volte ad individuare il luogo meno "repressivo" ove concentrare le rispettive attività di contraffazione. A ciò si aggiunga che anche il reato c.d. "associativo" risulta esso stesso sconosciuto in molti ordinamenti, rendendo così difficoltosa la cooperazione investigativa su tali organizzazioni criminali legate al mercato della contraffazione. L'uniformità legislativa ed investigativa in chiave internazionale, quindi, è senz'altro una priorità, sebbene da sola non sufficiente ove si consideri che in ciascun ordinamento il contrasto del reato di contraffazione si collega comunque con il complesso delle altre norme penali sostanziali che determinano gli ambiti reali della responsabilità<sup>372</sup>.

Lo spostamento d'interesse, da una prospettiva meramente privatistica ad una prospettiva più generale, rende auspicabile nel breve termine il raggiungimento di una strategia internazionale comune che possa favorire anche un cambiamento di percezione del problema da parte della collettività, in particolare le nuove generazioni, con l'obiettivo di favorire un cambiamento culturale sul consumo di merce contraffatta.

---

<sup>371</sup> Dati forniti dal Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa.

<sup>372</sup> In questo senso, PAPA M., in AA.VV. (a cura di CHITI BATELLI A.), *Strumenti giuridici di contrasto alla contraffazione*, GIAPPICHELLI, Torino, 2008, p. 18.

Più in generale sul tema della contraffazione, infatti, il Parlamento europeo ha recentemente approvato una Risoluzione sulla strategia per il mercato unico, sottolineando la necessità, per tutti gli operatori economici che operano *online* e *offline* nel mercato unico, di prendere tutte le misure appropriate e ragionevoli per combattere la contraffazione in modo da garantire la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti e invitando la Commissione e gli Stati membri ad inasprire le sanzioni in materia di contraffazione, a garantire la piena applicazione della legislazione dell'Unione in tale ambito nonché a prevedere l'ingresso dell'etichettatura "*made in*"<sup>373</sup>. Anche il Parlamento nazionale ha istituito nuovamente una Commissione d'inchiesta sulla contraffazione, la quale, da ultimo, ha approvato all'unanimità una relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione, portata all'attenzione dell'Assemblea che, nel farla propria, ha invitato il Governo a intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella predetta relazione<sup>374</sup>.

La nuova sfida, inoltre, che si prospetta nel contesto odierno è quella di garantire alle autorità competenti gli strumenti necessari per contrastare il traffico di merci contraffatte soprattutto nelle transazioni *on-line*. Al contempo, l'operatore economico che vuole proteggersi dalla contraffazione deve essere consapevole dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di tecnologie avanzate, sia per creare un canale informativo con i consumatori, sia per tracciare il processo produttivo della propria merce.

Non si può negare, dunque, che soltanto attraverso una cooperazione tra settore pubblico e settore privato si potrà giungere a una riduzione sensibile del commercio di prodotti contraffatti.

L'esame condotto fin qui delle varie configurazioni ed estensioni assunte dalla contraffazione non può che confermare l'assunto iniziale del presente lavoro di ricerca, ossia la presenza di una natura multi-dimensionale del marchio, a fronte del fenomeno contraffattorio. In altri termini, posto che la contraffazione produce gravi pericoli, prima ancora che danni, ad una cerchia indeterminata di categorie tutelate dall'ordinamento - i consumatori, e più in generale, la comunità - conseguenzialmente il marchio finisce per assumere non già una mera dimensione privatistica, quale diritto di esclusiva conferito al suo titolare, bensì anche una dimensione collettiva, ossia "generale", della cui conformazione non si può ormai non tenersi conto nel panorama odierno. Si realizza, dunque, il passaggio da una logica di tutela dominicale (*c.d. property rule*) ad una logica di tutela pubblica, in virtù degli

---

<sup>373</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato interno, disponibile su [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu).

<sup>374</sup> Risoluzione in Assemblea n. 6/00212 - XVII Legislatura, seduta del 29/02/2016.

ulteriori interessi superiori in gioco (salute e sicurezza in primo luogo). Tale tutela generale, quindi, convive e si affianca a quella tradizionale, orientando anche le scelte di politica repressiva dell'intero sistema giuridico, tanto nazionale quanto internazionale. Essa, infatti, dovrebbe comportare l'onere per il legislatore e l'amministrazione tutta di utilizzare in maniera ragionevole le risorse pubbliche a loro disposizione, al fine di ottemperare alle istanze che il fenomeno della contraffazione, da anni ormai, richiede. Tenendo conto di siffatto presupposto, sarà possibile ovviare ai problemi legati all'assenza di adeguato ordine normativo in merito al "*Made in Italy*", ai farraginosi meccanismi di cooperazione internazionale, all'ingresso nel mercato delle stampanti 3-D, ma soprattutto alla tuttora permanente indifferenza sociale circa la pericolosità derivante dalla contraffazione.



## INDICE BIBLIOGRAFICO

\*\*\*

AA. VV., *Proprietà industriale, intellettuale e IT* (a cura di TREVISAN & CUONZO), IPSOA, Milano, 2013, pp. 96, 219.

ALEMANNO A., *Le partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement: l'aube d'une nouvelle ère en matière de coopération réglementaire?*, in *L'Oberservateur de Bruxelles*, 2016, n. 103, pp. 27 ss.

ANTINUCCI M., *Legalità della fattispecie penale e contrasto alla contraffazione dei marchi - Legality of the criminal offense and combat counterfeit mark*, in *Archivio penale*, 2012, fasc. 3, pp. 1117-1128.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, parte speciale II, GIUFFRÈ, Milano, 2003, p. 188.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, GIUFFRÈ, Milano. 1960, pp. 356, 394.

AUGUST B., HWANG D., *The surprising reach of US Anti-Counterfeiting Laws*, *IP Litigator*, Nov./Dec. 2009, pp. 33-36.

AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto Industriale*, GIAPPICHELLI, IV, Torino, 2012, p. 68.

B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, CAMERON MAY, London, 2004, p. 246.

BAER N., *European Trademark protection strategy considerations for U.S. small and medium sized entities after IP Translator and ONEL*, *Cybaris: An Intellectual Property Review*, Spring 2014, Vol. 5, Issue 1, p. 160.

BARBERO D., *Sistema del diritto privato italiano*, I, MARZORATI, Como, 1962, p. 288.

BARBUTO M., *La piena tutela del “made in Italy” aspetta il regolamento delegato*, in Guida dir., 12, 2005, pp. 81 ss.

BARZANÒ & ZANARDO, *Brevetti e Marchi, IV° ed.*, BUFFETTI, Roma, 2001, p. 136.

BENUSSI F., voce “*Marchio nelle Convenzioni Internazionali*”, in Digesto IV edizione, volume IX, UTET, Torino, 1967, pp. 298 ss.

BETTIOL M., *Raccontare il Made in Italy. Un nuovo legame tra cultura e manifattura*, MARSILIO, Venezia, 2015, pp. 35-36.

BIONDETTI M., *Il “secondary meaning” nella disciplina italiana dei marchi d’impresa*, in Dir. Ind., 2001, I, pp. 329-337.

BONNARD H., *La contrefaçon de marque*, LEXISNEXIS, 2008, p. 6.

BOUVEL A., *Principe de spécialité et signes distinctifs*, Litec, IRPI, Le droit des affaires, Propriété intellectuelle, t. 24, 2004, n. 4, pp. 2 ss.

BROOKMAN A., *Trademark Law: Protection, Enforcement and Licensing*, Aspen Law & Business, (Supp.2015), pp. 12 ss.

BUCCI A., CODELUPPI V., FERRARESI M., *Il Made in Italy*, CAROCCI, Roma, 2011, p. 14.

CAMERINI, D., FAVARIN, S. & DUGATO M. (2015), *Estimating the counterfeit markets in Europe, Transcrime Research in Brief – N.3/2015*, Trento (IT): Transcrime – Università degli Studi di Trento.

CAMPBELL D., COTTER S., *International Intellectual Property Law. New Developments*, JOHN WILES & SONS, Salzburg, 1995, pp. 7, 24.

CARTELLA M., *Il Made in Italy e l’apprendista stregone*, in Dir. Ind., fasc. 5, 2010, pp. 417, 426.

CARTELLA M., *Il marchio di fatto nel codice della proprietà industriale*, GIUFFRÈ, Milano 2006, pp. 41 ss.

CASADO CERVINO A., *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y practica*, EDITORIAL LEX NOVA, Valladolid, 2000, p. 501.

CASTELLI G., *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli ed alimentari*, in Riv. dir. agr., 2013, I, pp. 191 ss.

CHALTIEL F., *La lutte contre la contrefaçon en Europe. Développements récents*, in Cont. Concur. Conso., n. 9, Luglio 2007, pp. 1-5.

CINGARI F., *Il contrasto alla contraffazione: evoluzione e limiti dell'intervento penale*, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2011 fasc. 3, pp. 1064-1088.

CINGARI F., *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, IPSOA, Milano, 2008, pp. 43 ss.

CIONTI F., *Osservazione sui segni distintivi, loro definizione e funzione*, in Riv. Dir. Ind., 1975, I, pp. 441 ss.

COLANGELO G., *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, IL MULINO, Bologna, 2011, p. 170.

COMPAGNONE P., RANIERI F., *Frodi e contraffazione agroalimentare: l'attività della Guardia di Finanza per la tutela del "Made in Italy"*, in AA.VV. EXPO 2015: un'opportunità per il Made in Italy agroalimentare, IPSOA, Milano, 2015, pp. 26 ss.

CORNISH W.R., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 4° ed., SWEET & MAXWELL, Londra 1999, p. 604.

COSTA C., BALDINI C., PLEBANI R., *Guida Pratica. Marchi, Brevetti, Know how e Licensing*, III edizione, STUDIO TORTA SRL, Torino, 2003, p. 52.

COTTINO G., *Diritto Commerciale, Vol. I, Tomo I, Imprenditore, impresa ed azienda. Segni distintivi, brevetti e concorrenza*, CEDAM, Padova, 1993.

DE BOUCHONY A., *La Contrefaçon*, P.U.F., Paris, 2006, pp. 6, 56.

DELVAL P., *Le faux – un marché mondial*, CNRS, Paris, 2010, p. 19.

DI CATALDO V., *I segni distintivi*, GIUFFRÈ, Milano, 1993.

DI DARIO F., *Prime Riflessioni sulla Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)*, in *La Comunità Internazionale*, 2015, fasc. 1, pp. 59 ss.

DRAETTA U., *Elementi di diritto dell'Unione Europea. Parte speciale*, GIUFFRÈ, Milano, 1999, p. 26.

FACCINCANI L., *La valorizzazione della proprietà intellettuale d'impresa nel corporate lending*, GIUFFRÈ, Milano, 2009, p. 147.

FEISTHAMEL K., KELLY A., SISTEK J., *Trade Dress 101: Best Practices for the Registration of Product Configuration Trade Dress with the USPTO*, in *The Trademark Reporter*, Vol. 95, 2005, pp. 1379 ss.

FERRARI M., *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, EDITORIALE SCIENTIFICA, Napoli, 2015, pp. 29, 30, 31, 55.

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, parte speciale, I*, ZANICHELLI, Bologna, 2007, p. 662.

FINOCCHIARO G., *Sistema di Diritto Industriale, Vol. 1*, CASA DEL LIBRO, Catania, 1924, p.108.

FLORIDIA G., *La disciplina del "Made in Italy": analisi e prospettive*, in *Dir. Ind.* 4/2010, p. 340, 341 e 344.

FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, GIUFFRÈ, Milano 1988, p. 13.

FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, GIUFFRÈ, Milano, 1971, pp. 90-94.

FRANCESCHELLI R., *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960.

FRANCESCHELLI V., *Made in Italy. Much ado about nothing. Studi in memoria di Paola Frassi*, GIUFFRÈ, Milano 2010, p. 337.

FRIGNANI A., ZORZI N., in *Atlante di Diritto Privato Comparato*, a cura di GALGANO F., ZANICHELLI, Bologna, 2010, pp. 267 e 277.

GALLI C., *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. 53.

GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, GIUFFRÈ, Milano, 1996, pp. 111 e 142.

GALLI C., in *Codice Commentato della Proprietà industriale e intellettuale* (a cura di GALLI C. – GAMBINO A.), 2011, UTET, Torino, pp. 260-261.

GALLI C., *L'esaurimento internazionale del marchio*, in *Diritto Industriale*, IV, 2008, p. 366.

GALLI C., *La disciplina dell'origine dei prodotti industriali tra codice doganale comunitario e (illegittima) regolamentazione protezionistica nazionale*, (a cura di GALLI C. e GAMBINO A.M.), *Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale*, UTET, Torino, 2011, pp. 2660, 2677.

GALLI C., *Marchi italiani e Made in Italy*, in *Dir. Ind.*, 2009, fasc. 6, pp. 514 e 515.

GALLI C., *Nuovo regolamento sul marchio comunitario: partenza con incertezze*, in *il Quotidiano giuridico*, 28 aprile 2016.

GASTINEL E., *La Marque Communautaire – Préface de Jean-Claude Combaldieu*, L.G.D.J., Paris, 1998, pp. 11 e 12.

GEIGER C., *Constructing European Intellectual Property*, EDWARD ELGAR, 2013, p. 5, 399.

GHIDINI G., CAVANI G., *Lezioni di diritto industriale*, GIUFFRÈ, Milano, 2014, pp. 59, 63, 102, 107 .

GHIRON M., *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. Civ.*, 1915, p. 180.

GIELEN C., *Harmonisation of Trade Mark Law in Europe: the First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council*, in *European Intellectual Property Review*, 1992, p. 264.

GUGLIELMETTI G., *Il marchio, oggetto e contenuti*, GIUFFRÈ, Milano, 1968, p. 135-136.

GUIZIOU K., *Douanes et lutte anti-contrefaçon*, IRPI, Paris, 2014, p. 8.

HALPERN S. W., NARD C. A., PORT K. L., *Fundamental of United States Intellectual Property Law: copyright, patent, trademark*, KLUWER LAW INTERNATIONAL, 2° ed., 2012, p. 315.

HUGHES J., *Copyright and Incomplete Historiographies*, 79 S. Cal. Law Rev. 993, 2006, p. 1033.

HUNTER D., *The Oxford Introductions to U.S. Law: Intellectual Property*, Dennis Patterson, 2012, pp. 144 e154.

ISAY H., *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in GRUR, 1929, pp. 23 ss.

IZZI S., *Lotta alla contraffazione. Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*, FRANCO ANGELI, Milano, 2011 pp. 41 e 77.

JEFFERSON T., *Report on the policy of securing particular marks to Manufacturers, by Law*, in *The writings of Thomas Jefferson*, LIPSCOMB ED., 1905, p. 156.

LACHARTRE J., *La mondialisation de l'économie et la contrefaçon : le cas de l'Union européenne*, Hérodote, 2013/4, n° 151, p. 126.

LAFRANCE M., *Understanding Trademark Law*, LEXISNEXIS, 2° ed., 2009, p. 15.

LAI C., *La marque*, 2° ed., DUNOD, Parigi, 2009, p. 8.

LARKIN T. H., *Harmony is Disarray: The European Community Trademark System Articles and Reports*, in *The Trademark Reporter*, Vol. 82, Issue 4, 1992, p. 646.

LEBOULANGER C., PERDRIEU-MAUDIÈRE F., *L'industrie de la contrefaçon: de l'imitation à l'innovation*, EMS, Cormelles-le-Royal, 2000, pp. 18, 90, 91 e 98.

LEONINI F., *Le garanzie sui marchi internazionali*, in *Annali Italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo*, GIUFFRÈ, Milano, 2009, pp. 164 ss.

LIGUORI J., *L'oggetto della registrazione del marchio e i requisiti minimi dei segni distintivi*, in *Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale* (a cura di GALLI C., GAMBINO A.M., 2011), UTET, Torino, p. 72.

LOWE P., *Counterfeiting links to organized crime and terrorist funding*, *Journal of Financial Crime*, Vol. 23, 2006, pp. 255-257.

MAININI D., *STAMPA 3D. Una rivoluzione che cambierà il mondo?* (a cura di GALLI C., ZAMA A.), FILODIRITTO, Bologna, p. 95.

MANCA G., *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana. Prospettive e ripercussioni della legge 23 luglio 2009, n. 99*, CEDAM, Padova, 2009, pp. 26 ss..

MANLEY C. M., *The Trademark Paradox: Trademarks and Their Conflicting Legal and Commercial Boundaries*, PETER LANG PUB INC, 2015, pp. 64 e 129.

MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, GIUFFRÈ, Milano, 2000, pp. 97 ss.

MASINI S., *Sfruttamento commerciale dell'italian sounding, concorrenza sleale e vicende della libertà di informazione*, in *Dir. Giur. Agr. Amb.*, 2013, 22, fasc. 7-8, p. 473.

MCCARTHY T. J., *Trademarks and Unfair Competition*, THOMSON REUTERS, 4° ed., 2010, § 8:1.

MCKENNA M. P., *The Normative Foundations of Trademark Law*, in *Notre Dame Law Review*, Vol. 82, Issue 5, Article 3, 2007, p. 1850.

MICHAELS A., NORRIS A., *A practical guide to trade mark law*, 5° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2014, pp. 7-8.

MONACHESI R., *Marchio. Storia, Semiotica, Produzione*, LUPETTI & CO., Milano, 1993.

PAPA M., in AA.VV. (a cura di CHITI BATELLI A.), *Strumenti giuridici di contrasto alla contraffazione*, GIAPPICHELLI, Torino, 2008, p. 18.

PASSA J., *Traité de droit de la propriété industrielle, t. 1, Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles*, LGDJ, 2 ed., n. 34, 2009, p. 46.

PATTISHALL B. W., *Two hundred years of American Trademark law*, *Trade Mark Reporter*, 68, 1978, p. 121 (citando GRUBISICH T., *Washington's Flour*, *Chi. Sun-Times*, 23 Aprile 1976, p. 46).

PENDERGRAST M., *For God, Country and Coca-Cola: The Definitive History of the Great American Soft Drink and the Company that Makes It*, COLLIER BOOKS, p. 425.

QUATRAVAUX C., *Douanes et lutte anti-contrefaçon*, LEXISNEXIS, 2015, p. 137.

REBOUL Y., THOMAS S., PY E., *Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe*, *Rapport final CEIPI*, 29 giugno 2004, p. 50.



RICOLFI M., *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, in *Dir. ind.*, 3, 2013, pp. 237 ss.

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e diritto comunitario*, GIAPPICHELLI, Torino, 1999, p. 187.

ROGERS E. S., *Some Historical Matter Concerning Trade-Marks*, 9 *Michigan Law Rev.* 29, 1910, ristampato in 62 *Trademark Rep.* 239, 1972, p. 251.

ROSEN Z. S., *In Search of the Trade-Mark Cases: The Nascent Treaty Power and the Turbulent Origins of Federal Trademark Law*, *St. John's Law Review*, Vol. 83, 2010, pp. 830-831.

ROUBIER P., *Le droit de la propriété industrielle*, t.1. Sirey, 1952, n. 17, p. 79.

SANGIORGIO D., *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, CEDAM, Padova, 2006, pp. 11 ss.

SANGIORGIO M., *La tutela del "Made in Italy" in due recenti sentenze della Cassazione: tra illecito penale e sanzione amministrativa*, in *Dir. Ind.*, fasc. 3, 2015, pp. 186 ss.

SCUFFI M., *Commento dell'art. 127 c.p.i.*, in SCUFFI M., FRANZOSI M., FITTANTE A., *Il Codice della Proprietà industriale*, CEDAM, Padova, 2005, p. 587.

SCUFFI M., FRANZOSI M., *Diritto Industriale Italiano*, I, CEDAM, Padova, 2014, pp. 4, 7, 119, 151, 323, 346, 357 e 365.

SCUFFI M., *Verso una difesa sopranazionale del brevetto*, in *Dir. Ind.*, 1999, 4, p. 310.

SENA G., *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, I, pp. 5 ss.

SENA G., *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, p. 17.

SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, IV ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, pp. 25, 145-146.

SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi*, GIUFFRÈ, Milano, 2001, pp. 10, 22, 23.

SIRONI E. G., *Art. 20 – Diritti conferiti dalla registrazione*, in *Codice della proprietà industriale* (a cura di VANZETTI A.), Milano, GIUFFRÈ, 2013, pp. 291 ss.

SIRONI E. G., *Nozione, funzioni e natura del marchio*, in *Codice della Proprietà Industriale* (a cura di VANZETTI A.), Milano, GIUFFRÈ, 2013, pp. 82-85.

SPADA P., *La legittimazione alla domanda*, in AA.VV., *Commento Tematico alla legge dei marchi*, GIAPPICHELLI, Torino, 1998, pp. 221 ss.

TESAURO G., *Diritto dell'Unione Europea*, V, CEDAM, Padova, 2012, p. 430.

UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, 4 ed., CEDAM, Padova, 2007, p. 187.

UMBERTAZZI L. C., *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Foro.it*, 1992, V, pp 15 ss.

VANZETTI A., *Commentario alla direttiva*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1989, pp. 1429 ss.

VANZETTI A., voce *Marchio*, in *Enc. Giur.*, TRECCANI, Roma, 1988-1994, pp. 2-3.

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto industriale*, GIUFFRÈ, Milano, 2012, pp. 149, 157, 175, 213, 239, 264, 302 e 321.

VANZETTI A., *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, pp. 16 ss.

VANZETTI A., *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, pp. 71-89.

VENEGONI A., Il ruolo dell'OLAF nella lotta alla contraffazione, in *La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o pericolosi*, (a cura di CAMALDO L.), GIAPPICHELLI, Torino, 2013, p. 15.

VENTURELLO M., PAESAN F., *Libertà di espressione e funzioni del marchio*, in *Dir. Ind.*, 2/2014, p. 151.

WORSALL A., CLARK A., *Anti-Counterfeiting. A practical guide*, JORDAN PUB., 1998, pp. 4, 13.

ZORZI N., *Il marchio come valore di scambio*, CEDAM, Padova, 1995, pp. 20-32

## INDICE GIURISPRUDENZIALE

### GIURISPRUDENZA EUROPEA

\*\*\*

Corte Giust. UE, C-78/70, sentenza 8 giugno 1971, *Deutsche Grammophon*, punto 12.

Corte Giust. UE, C-102/77, sentenza 23 maggio 1978, *Hoffman/La Roche c. Centrafarm*.

Corte Giust. UE, C-1/81, sentenza 3 dicembre 1981, *Pfizer*.

Corte Giust. UE, C-207/83, sentenza 25 aprile 1985, *Commissione c. Regno Unito*.

Corte Giust. UE, C-10/89, sentenza 17 ottobre 1990, *Hag II*.

Corte Giust. UE, C-92 e 326/92, sentenza 20 ottobre 1993, *Phil Collins*.

Corte Giust. UE, C-63/97, sentenza 23 febbraio 1999, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e (BMW) Nederland BV c. Ronald Karel Deenik*.

Corte Giust. UE, C-312/98, sentenza 7 novembre 2000, *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV c. Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG*.

Corte Giust. UE, C-414 e 416/99, sentenza 20 novembre 2001, *Davidoff*, punti 30 e ss.

Corte Giust. UE, C-206/01, sentenza 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club c. Matthew Reed*.

Corte Giust. UE, C-273/00, *Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt*, sentenza 12 dicembre 2002, par. 55.

Corte Giust. UE, C-40/01, sentenza 11 marzo 2003, *Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV*, p. 36.

Corte Giust. UE, C-255/03, sentenza 17 giugno 2004, *Commissione c. Belgio*.

Corte Giust. UE, C-132/05, sentenza 26 febbraio 2008, *Commissione UE c. Repubblica federale di Germania*, punti 44-48.

Corte Giust. UE, C-236/08 a C-238/08, sentenza 23 marzo 2010, *Google France*, p. 91-92.

Corte Giust. UE, C-324/09, sentenza 12 luglio 2011, *L'Oreal c. e-Bay*.

Corte Giust. UE, C-482/09, sentenza 22 settembre 2011, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch Inc.*

Corte Giust. UE, casi riuniti C-446/09 e C-495/09, sentenza 1° dicembre 2011, *Nokia c. Philips*.

Corte Giust. UE, C-149/11, sentenza 19 dicembre 2012, *Leno Merken BV c. Hagelkruis Beheer BV*, p. 57 e 58.

Corte Giust. UE, C-35/13, sentenza 8 maggio 2014, *Assica - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia SpA c. Associazioni fra produttori per la tutela del "Salame Felino" e altri*.

Corte Giust. UE, sentenza 7 luglio 2016, C-494/15, *Tommy Hilfiger Licensing LLC e altri c. Delta Center a.s.*

## GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

\*\*\*

Cass. Pen., sez. I, 8 giugno 1966, n. 1007.

Cass. Pen., sez. VI, 20 giugno 1985, n. 11119.

Cass. Pen., sez. V, 26 giugno 1996, n. 7720.

Cass. Pen., sez. III, 7 luglio 1999, n. 2500.

Cass. Pen., sez. II, 11 ottobre 2000, n. 13031.

Cass. Pen., sez. V, 20 settembre 2004, n. 40835.

Cass. Pen., sez. III, 21 ottobre 2004, n. 3352.

Cass. Pen., sez. III, 17 febbraio 2005, n. 13712.

Cass. Civ., sez. I, 3 aprile 2009, n. 8119.

Cass. Pen., sez. Unite, 19 gennaio 2012, n. 22225.

Cass. Pen., sez. II, 27 aprile 2012, n. 28423.

Cass. Pen., sez. II, 19 febbraio 2013, n. 22133.

Cass. Civ., sez. I, 10 giugno 2014, n. 13025.

Cass. Pen., sez. V, 15 luglio 2014, n. 30958.

Cass. Pen., sez. V., 3 febbraio 2015, n. 23982.

Cass. Pen., sez. II, 23 marzo 2015, n. 12088.

## GIURISPRUDENZA STATUNITENSE

\*\*\*

### CORTE SUPREMA

100 U.S. 82 (1879), par. 94.

240 U.S. 403 (1916), par. 412

269 U.S. 372 (1926).

514 U.S. 159 (1995).

456 U.S. 844 (1982).

128 U.S. 598 (1988).

505 U.S. 763 (1992), par. 769.

514 U.S. 159 (1995), par. 165.

529 U.S. 205 (2000).

537 U.S. 418 (2003) par. 433

### CORTI FEDERALI

*Anheuser-Busch, Inc. v. Du Bois Brewing Co.*, 73 F. Supp. 338 (1947), par. 341.

*Springfield Fire & Marine Ins. Co. v. Founders' Fire & Marine Ins. Co.*, 115 F. Supp. 787, (1953).

*Armco Steel Corporation v. Watson*, 188 F.Supp. 554, (1960), par. 556.

*Polaroid Corp. v. Polarad Elect. Corp.*, 287 F.2d 492, (1961), par. 495.

*Safeway Stores, Inc. v. Safeway Properties, Inc.*, 307 F.2d 495, (1962).

*E.I. Du Pont de Nemours*, 476 F.2d 1357, (1973).

*Charles S. Loeb Pipes, Inc.*, 190 USPQ 238, (1975) par. 242.

*Steinway & Sons v. Robert Demars & Friends*, 210 U.S.P.Q. 954, (1981).

*United States v. Marziotto*, 7 U.S.P.Q.2d 1507, (1988).

*Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026, (1989).

*Eastman Kodak Co. v. Rakow*, 739 F. Supp. 116, (1989).

*United States v. Yamin*, 868 F.2d 130, U.S.P.Q.2d 1300, (1989).

*Reebok Int'l Ltd v. Marnatech Enters*, 23 U.S.P.Q.2d 1377, (1992).

*New Kids on the Block v. New America Publishing*, 971 F.2d 302, (1992)

*Toys "R" Us v. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1836, (1996).

*Cosmetically Sealed Indus. Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co.*, 125 F.3d 28, (1997).

*Sealed Indus. Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co.*, 125 F.3d 28, (1997).

*Popular Bank of Fla. v. Banco Popular de Puerto Rico*, 9 F. Supp. 2d 1347, (1998) par. 1353.

*Rolex Watch USA Inc. v. Meece*, 48 U.S.P.Q.2d 1589, (1998).

*McDonald's Corp. Burger King Corp.*, 87 F. Supp. 2d 722, (1999).



*A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198, (2000).

*Idaho Potato Commission v. M&M Produce Farm & Sales*, 335 F.3d 130, (2003).

*Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co.*, 391 F.3d 1088, (2004) par. 1093.

*In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d (BNA), (2006), par. 1639.

*United States v. Able Time Inc.*, 88 U.S.P.Q.2d 1510, (2008).

*Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d 97, (2009).

*Jay Franco & Sons v. Clemens Franek*, 615 F.3d 855, (2010).

*Conference Archives v. Sound Images*, 2010 WL 1626072, (2010).

*Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd.*, 678 F.3d 1314, (2012), par. 1338

*New York Pizzeria Inc. v. Ravinder Syal et al.*, Case 3:13-CV-335 (U.S.D.C. S.D. Texas), (2014).

## RINGRAZIAMENTI

\*\*\*

*L'ultima pagina di questa ricerca non può che essere dedicata a coloro che, nei rispettivi momenti, mi hanno accompagnato sino alla conclusione del presente Corso di Dottorato.*

*In primo luogo, desidero porgere un sincero ringraziamento all'intero Collegio di dottorato nonché al mio tutor, Chiar.mo Prof. Francesco Paolo Traisci, per l'attenzione che sin dall'inizio hanno riservato alla tesi ivi proposta, offrendomi continuamente validi suggerimenti e spunti di riflessione.*

*Congiuntamente, le esperienze maturate all'estero, rispettivamente presso la Fordham Law School di Manhattan e il CEIPI di Strasburgo mi spingono a rivolgere un caloroso pensiero a tutti i docenti e i colleghi ivi conosciuti. Ad essi, si aggiungono i miei coinquilini, ma prima ancora veri amici, Ilias e Ludovica, che hanno arricchito in maniera unica la mia permanenza in terra straniera.*

*Mi preme, inoltre, menzionare tra tutti gli enti e le istituzioni che mi hanno permesso di approfondire ulteriormente le mie conoscenze in materia, attraverso seminari e convegni organizzati, l'associazione ELSA (The European Law Students' Association), la quale non solo mi ha concesso l'opportunità di partecipare a numerose iniziative legate alla tutela del marchio ed alla lotta alla contraffazione ma ha rappresentato altresì una palestra di vita unica nel suo genere.*

*Last but not least, ringrazio la mia famiglia, che mi è sempre stata vicina in ogni momento al fine di agevolare la mia passione per lo studio e la partecipazione attiva per il Dottorato che mi appresto a concludere.*

*A tutti voi, un sincero grazie dal profondo del cuore.*

