

LUISS



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Economia Aziendale

**MARCHIO E CONTRAFFAZIONE:
ANALISI INTERDISCIPLINARE TRA
VALUTAZIONE, IMPATTO ECONOMICO E
MISURE DI TUTELA**

Chiar.ma Prof. Maria Federica Izzo

Chiar.mo Prof. Marco Spallone

RELATRICE

CORRELATORE

Francesca Rago
Matricola 167733

CANDIDATA

Anno Accademico 2024/2025

Alla Mia Famiglia

A Zia Egidia

Sommario

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO I: IL MARCHIO	9
DEFINIZIONE	9
<i>Funzione</i>	11
<i>Classificazione</i>	12
<i>Requisiti di validità</i>	13
<i>Registrazione</i>	14
<i>Il marchio celebre</i>	15
IL MARCHIO COME INTANGIBLE ASSET	15
<i>I beni immateriali</i>	16
I beni immateriali nella disciplina nazionale	16
I beni immateriali nella disciplina internazionale	18
<i>Iscrizione</i>	20
Le voci in bilancio	20
Ammortamento	21
Impairment	23
METODI DI VALUTAZIONE DEL MARCHIO	25
<i>Il Criterio del Costo</i>	26
<i>Il Criterio del Reddito</i>	28
<i>Il Criterio del Mercato</i>	30
CAPITOLO II: LA CONTRAFFAZIONE	32
INQUADRAMENTO NORMATIVO	32
<i>Lotta alla contraffazione nell'UE</i>	37
TIPOLOGIE	39
<i>Contraffazione integrale</i>	39
<i>Imitazione confusoria</i>	42
Parassitismo economico	44
IL FENOMENO IN GENERALE	46
<i>Perdita sui ricavi</i>	52
Riduzione delle vendite	53
Diminuzione del prezzo di vendita	55
<i>Danno reputazione</i>	55
Il marchio come elemento chiave della brand equity	59
Rappresentazione in bilancio	62
<i>Svalutazione per perdita durevole di valore</i>	63
<i>Accantonamento a fondo rischi e oneri</i>	63
<i>Spese per attività straordinarie</i>	64
<i>Diminuzione dei ricavi</i>	64
<i>Rappresentazione in nota integrativa</i>	65
<i>Rapporti dell'OCSE</i>	65
CAPITOLO III: MISURE DI TUTELA	70
MISURE DI TUTELA LEGALI	70
<i>Procedimento civile</i>	70
<i>Procedimento penale</i>	80
Il ruolo delle autorità di controllo	81
<i>Tutela stragiudiziale ed extragiudiziale</i>	84
MISURE DI TUTELA ECONOMICHE	87
<i>Certificazioni</i>	89
<i>Programmi di sensibilizzazione dei consumatori</i>	93
L'iniziativa di LVMH	98

CAPITOLO IV: PAROLA AGLI ESPERTI – STRATEGIE E STRUMENTI ANTICONTRAFFAZIONE	100
INTRODUZIONE	100
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE TRA DIRITTO E TECNOLOGIA	101
<i>Profilo dell'intervistato</i>	101
<i>Strumenti giuridici e tecnologici</i>	101
<i>Adeguatezza delle normative e ruolo della sinergia tra attori</i>	103
<i>Impatto economico e macroeconomico della contraffazione</i>	104
<i>Conseguenze sulla reputazione aziendale</i>	105
DINAMICHE DI MERCATO E PERCEZIONE DEL FALSO	105
<i>Profilo dell'intervistato</i>	105
<i>Percezione del consumatore tra vittima e complice</i>	106
<i>Paura dell'errore come leva educativa</i>	107
<i>Effetti della contraffazione sul brand</i>	108
<i>Il valore del marchio nel tempo</i>	108
<i>"Fear Publicity" e sensibilizzazione</i>	109
CONCLUSIONE	111
RIFERIMENTI	113

Introduzione

La contraffazione costituisce un fenomeno di particolare complessità e in costante evoluzione, che si colloca all'intersezione tra ordinamento giuridico, sistema economico e dinamiche sociali. Tale illecito, favorito dai processi di globalizzazione dei mercati, ha assunto una rilevanza crescente nell'ambito dell'economia contemporanea, con particolare incidenza in alcune realtà nazionali che hanno sviluppato un sistema produttivo significativamente orientato verso tale attività, come esemplificato dal caso della Turchia.

Nel contesto economico attuale, il marchio trascende la mera funzione di segno distintivo per configurarsi quale leva competitiva essenziale, idonea a generare valore economico sia tangibile che intangibile per l'impresa titolare. In un mercato caratterizzato da crescenti livelli di saturazione e integrazione sovranazionale, il marchio consente al consumatore di identificare con immediatezza la provenienza di un prodotto o servizio, associandolo a determinati parametri qualitativi, di affidabilità e reputazionali.

Nella prospettiva aziendalistica, il marchio si qualifica come intangibile asset, risorsa immateriale che contribuisce in misura determinante alla costituzione del vantaggio competitivo e alla generazione di redditività in un orizzonte temporale di medio-lungo termine. In numerose fattispecie, il valore di mercato attribuibile a un marchio caratterizzato da elevata notorietà può risultare ampiamente superiore al valore delle componenti patrimoniali materiali dell'impresa, riflettendo il capitale fiduciario sviluppato presso i consumatori, la loyalty verso il brand e la capacità di premium pricing che l'impresa riesce ad esercitare. In ragione di tali elementi, le imprese destinano risorse significative alla costruzione, tutela e valorizzazione dei propri marchi, che vengono frequentemente iscritti nelle poste di bilancio a seguito di operazioni di acquisizione o valutazioni peritali indipendenti.

La rilevanza economica del marchio lo rende, tuttavia, oggetto privilegiato di attività illecite che ne compromettono l'integrità reputazionale ed economica, determinando

pregiudizi significativi sia per le singole imprese coinvolte, sia per il sistema produttivo nella sua globalità.

Sotto il profilo giuridico, la contraffazione si configura quale violazione dei diritti di proprietà intellettuale, e può determinare l'insorgenza di responsabilità di natura civile, amministrativa e penale. L'ordinamento giuridico interno e dell'Unione Europea ha elaborato nel corso del tempo un articolato sistema normativo e strumentale di tutela, finalizzato alla repressione del fenomeno e alla protezione dell'interesse, tanto pubblico quanto privato, alla concorrenza leale e alla riconoscibilità del prodotto originale.

L'efficacia delle misure repressive risulta, tuttavia, frequentemente condizionata dalla rapida evoluzione delle modalità operative della contraffazione e dalla complessità nell'individuazione di reti produttive e distributive caratterizzate da crescenti livelli di articolazione. Tale circostanza evidenzia la necessità di un approccio metodologico interdisciplinare e integrato, che coinvolga non soltanto le istituzioni e gli operatori del diritto, ma altresì le imprese, i consumatori e l'intera società civile.

Il primo capitolo sarà dedicato alla disamina dell'istituto giuridico del marchio mediante un'approfondita analisi dogmatica. Verranno altresì analizzate le funzioni giuridicamente tutelate, con particolare riferimento alla funzione distintiva, alla funzione di garanzia qualitativa e alla funzione attrattiva. Si proseguirà con la trattazione sistematica delle classificazioni, distinguendo tra marchi denominativi, figurativi e complessi, nonché tra marchi forti e deboli, di fatto e registrati, individuali e collettivi, di certificazione e di garanzia. Infine, verrà analizzato il suo posizionamento in bilancio e la sua descrizione come intangible asset. In particolare, si approfondirà la qualificazione del marchio quale bene immateriale suscettibile di valutazione economica, analizzandone il trattamento contabile secondo i principi IAS/IFRS e le modalità di iscrizione nello stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 c.c. La trattazione si estenderà all'esame dei criteri di valutazione del marchio, con particolare riferimento ai metodi basati sui costi, sui ricavi e sulle royalties, nonché alle tecniche di ammortamento e alle eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore.

Il secondo capitolo verterà sull'analisi del fenomeno contraffattivo sotto il profilo normativo, giurisprudenziale e dottrinale. Si procederà con la disamina delle diverse

fattispecie di violazione del diritto di esclusiva: dalla contraffazione in senso stretto, caratterizzata dall'imitazione pedissequa del segno, all'imitazione confusoria fino alle ipotesi di agganciamento parassitario. Particolare attenzione sarà riservata all'analisi degli orientamenti giurisprudenziali in materia di valutazione del rischio di confusione, con riferimento ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Suprema Corte di Cassazione. La trattazione si concluderà con un'indagine sulle ripercussioni economico-giuridiche del fenomeno contraffattivo, sia sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante, sia con riguardo al pregiudizio reputazionale e all'indebolimento del potere distintivo del segno.

Il terzo capitolo sarà incentrato sull'esame dei rimedi processuali e delle strategie difensive esperibili dal titolare del diritto di marchio. Si analizzeranno i procedimenti cautelari, con particolare riferimento alla descrizione, al sequestro e all'inibitoria, nonché il procedimento di merito, con focus sulle peculiarità del rito in materia di proprietà industriale. Verranno esaminate le misure sanzionatorie di natura civilistica, quali il risarcimento del danno, la retroversione degli utili e la pubblicazione della sentenza, nonché le sanzioni penali. Si proseguirà con l'analisi del ruolo dell'Autorità doganale e delle competenze dell'AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette. La trattazione si concluderà con l'esame dei mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione e l'arbitrato, nonché delle strategie proattive di tutela, quali i sistemi di tracciabilità, le tecnologie anti-contraffazione e i programmi di sensibilizzazione dei consumatori.

Il quarto capitolo sarà dedicato all'analisi delle prassi operative mediante un'indagine qualitativa condotta attraverso interviste semi-strutturate ad operatori del settore. La metodologia di ricerca adottata risponde ai canoni dell'indagine empirica in ambito giuridico, con l'obiettivo di integrare la trattazione dogmatica con i riscontri della prassi applicativa. I soggetti intervistati sono stati selezionati in base a criteri di rappresentatività e competenza specifica, includendo un avvocato esperto di contenzioso in materia di marchi e una consulente d'acquisto specializzata nel settore. L'intento è quello di perseguire la trasversalità dell'elaborato anche nello studio condotto. L'indagine si propone di verificare l'efficacia in concreto degli strumenti di tutela previsti

dall'ordinamento, nonché di individuare le best practices in materia di strategie anti-contraffazione, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e delle esigenze del mercato.

Le conversazioni con i professionisti si sono concentrate sull'interazione tra ordinamento giuridico e innovazione tecnologica nell'ambito delle misure anti-contraffazione, sull'efficacia dell'impianto normativo vigente e l'importanza del coordinamento interistituzionale, sulla quantificazione del pregiudizio economico derivante dalla contraffazione, sulla lesione del valore reputazionale del marchio e sui profili psicosociologici del consumo di prodotti contraffatti. Dall'analisi ermeneutica delle risultanze empiriche sono emerse considerazioni di rilevante interesse scientifico. Appare evidente, in primo luogo, l'imprescindibilità di un approccio metodologico integrato al fenomeno contraffattivo, che sappia coniugare gli strumenti processuali tradizionali con le applicazioni tecnologiche innovative, quali blockchain, intelligenza artificiale e sistemi di tracciabilità avanzata. La crescente sofisticazione delle tecniche contraffattive richiede infatti un costante aggiornamento dei dispositivi di enforcement, nonché una rafforzata cooperazione tra autorità giudiziarie, organi di polizia giudiziaria e titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Emerge inoltre con chiarezza la centralità dell'educazione consumeristica quale strumento di contrasto preventivo alla contraffazione. La consapevolezza circa le esternalità negative generate dall'acquisto di prodotti contraffatti - quali la distorsione della concorrenza, la lesione della proprietà intellettuale e il pregiudizio alla sicurezza dei prodotti - costituisce presupposto fondamentale per orientare le condotte di consumo verso scelte giuridicamente conformi e socialmente responsabili. Il consumatore informato diviene così attore protagonista nella lotta alla contraffazione, complementare all'intervento istituzionale delle autorità preposte. Di particolare rilievo appare altresì la funzione fiduciaria del marchio quale strumento di garanzia qualitativa e di riduzione delle asimmetrie informative nei rapporti di consumo. La contraffazione, pregiudicando l'affidamento riposto dai consumatori nel segno distintivo, determina non solo un danno al valore patrimoniale dell'asset immateriale, ma incide profondamente sulla relazione fiduciaria intercorrente tra impresa e mercato. Questa lesione del capitale reputazionale si riverbera negativamente sulla percezione del brand e sulle sue prospettive di sviluppo commerciale a medio-lungo termine. L'analisi delle dinamiche psicologiche sottese all'acquisto consapevole di prodotti contraffatti rivela poi una complessità che trascende la mera convenienza economica. Il

comportamento del consumatore si colloca infatti in una zona grigia del diritto, oscillante tra la qualificazione di vittima di pratiche ingannevoli e quella di concorrente morale nella violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tale ambivalenza pone interrogativi di natura giuridica ed etica circa l'opportunità di strategie sanzionatorie rivolte anche sul versante della domanda di prodotti contraffatti.

La presente ricerca si prefigge di perseguire una pluralità di obiettivi scientifici, interconnessi e complementari, volti ad offrire un contributo originale all'analisi giuridica ed economica del fenomeno contraffattivo:

- In primo luogo, si intende approfondire la natura giuridico-economica del marchio quale asset strategico aziendale, esaminandone le molteplici funzioni tutelate dall'ordinamento.
- In secondo luogo, lo studio si propone di indagare le dinamiche economiche e il quadro normativo della contraffazione, mediante un'analisi sistematica della disciplina nazionale ed europea.
- In terzo luogo, la ricerca si propone di valutare l'efficacia degli strumenti di tutela e prevenzione a disposizione delle imprese, tanto sul versante giudiziale quanto su quello extragiudiziale.
- Infine, sulla base delle risultanze dell'indagine teorica ed empirica, la ricerca si propone di elaborare proposte operative volte a rafforzare l'efficacia delle azioni di contrasto alla contraffazione

CAPITOLO I: IL MARCHIO

Sommario: *1 Definizione. – 1.1 Funzione. – 1.2 Classificazione. – 1.3 Requisiti di validità. – 1.4 Registrazione. – 1.5 Il marchio celebre. – 2 Il marchio come intangible asset – 2.1 I beni immateriali. – 2.1.1 I beni immateriali nella disciplina nazionale. – 2.1.2 I beni immateriali nella disciplina internazionale. – 2.2 Iscrizione. – 2.2.1 Le voci in bilancio. – 2.2.2 Ammortamento. – 2.2.3 Impairment. – 3 Metodi di valutazione del marchio – 3.1 Il Criterio del Costo. – 3.2 Il Criterio del Reddito. – 3.3 Il criterio del Mercato.*

Definizione

Il codice civile dall'art 2563 all'art. 2574 disciplina tre tipologie di segni distintivi: marchio, insegna e ditta, lasciando spazio all'applicazione analogica della normativa a fattispecie atipiche, come lo slogan pubblicitario¹.

Il termine marchio si riferisce ad un segno idoneo a consentire l'individuazione e la differenziazione di prodotti o servizi di un'impresa nel mercato concorrenziale. La rappresentazione grafica del medesimo può assumere diverse modalità espressive, tra cui elementi figurativi, cromatici, sonori e alfabetici (art. 7 c.p.i.).

Particolare rilevanza assume, nell'ambito della disciplina dei marchi, la fattispecie dei marchi tridimensionali, altrimenti denominati marchi di forma, la cui rappresentazione può altresì avvenire mediante raffigurazione bidimensionale. È prassi consolidata che la registrazione di un marchio tridimensionale venga effettuata dall'impresa in un momento successivo all'acquisizione di notorietà del prodotto sul mercato, al fine di

¹ Campobasso, G. F. (2018). *Diritto commerciale 1: Diritto dell'impresa*. Padova, Italia: CEDAM.

beneficiare di un più elevato livello di tutela giuridica². Tra gli esempi più noti di marchi tridimensionali registrati troviamo la borsa Birkin di Hermès e la suola rossa Louboutin.



Figura 1.1 Birkin di Hermès³



Figura 1.2 Scarpe Louboutin⁴

Oltre alla disciplina nazionale (Codice Civile e Codice della Proprietà Industriale), il Regolamento (CE) n 40/94, sostituito dal Regolamento (UE) 2017/1001, introduce il marchio comunitario, oggi denominato MUE (Marchio dell'Unione Europea) con l'obiettivo di armonizzare la tutela in tutti gli Stati Membri. Le due procedure sono indipendenti e non si escludono a vicenda: è possibile, infatti, registrare un marchio presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), anche se in Italia non registrato. Analogamente è possibile registrare lo stesso marchio in Italia e in Europa al fine di estendere la tutela a livello territoriale.

Accanto alla disciplina nazionale e comunitaria, la Convenzione d'Unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo di Madrid del 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi, introducono il marchio internazionale⁵. La differenza rispetto alle procedure di cui sopra è che si tratta di un'estensione della tutela,

² Licheri, A., Corrias Lucente, G., Ciammaglichella, G., Gutierrez, B. M., & Massaro, C. (2015). *Il codice moda*. Amon Edizioni.

³ Martini, E. (2022, 20 dicembre). *La Cassazione sulla tutela delle borse Hermès come marchio 3D e sul valore dei sondaggi*. Martini Manna & Partners. <https://www.martinimanna.it/blog/la-cassazione-sulla-tutela-delle-borse-herms-come-marchio-3d-e-sul-valore-dei-sondaggi>

⁴ Manca, M. (2021). *Marchio di posizione e marchio di forma: il caso Louboutin*. Canella Camaiaora. <https://www.canellacamaiaora.it/marchio-di-posizione-e-marchio-di-forma-il-caso-louboutin/>

⁵ Campobasso, G. F. (2013). *Diritto commerciale*. Utet Giuridica.

in tutti i paesi appartenenti all'accordo di Madrid, del marchio nazionale o comunitario e viene richiesta all'organo presso cui è avvenuta la registrazione iniziale⁶.

Funzione

Dal punto di vista economico è rafforzata ormai l'idea che il marchio nasce come uno strumento di comunicazione, simbolo di un messaggio che l'azienda vuole trasmettere al consumatore⁷. Prima di analizzare le funzioni giuridiche, che fondano la propria essenza nel valore economico, è importante far fronte al ruolo determinante del marchio nelle strategie di marketing e comunicazione, proprio perché il pubblico orienta le proprie decisioni sulle caratteristiche veicolate dallo stesso. Per quanto il mantenimento di una qualità del bene alta, o perlomeno costante nel tempo, non sia giuridicamente tutelato, l'apposizione di un segno distintivo genera aspettative da parte del consumatore e, quindi, impegno da parte di chi lo appone. Delineato ciò si può considerare il marchio come un "bigliettino da visita".

La prima funzione disciplinata dal legislatore è quella distintiva: un marchio permette il riconoscimento di un determinato prodotto rispetto ai concorrenti.

Prima della riforma della legge sui marchi, l'unica funzione tutelata era quella della provenienza aziendale, poiché garantiva la fonte di produzione. Con il tempo la disciplina è stata interpretata diversamente, poiché il solido legame tra azienda e prodotto, tutelato dal marchio come indicatore di provenienza, venne messo in discussione dalla possibilità di trasferimento di quest'ultimo separatamente, permettendo la circolazione di prodotti con lo stesso marchio, ma provenienti da aziende differenti. Ad oggi resta comunque tutelato il legame impresa-consumatore permettendo la libera circolazione del marchio, purché non comporti inganno al pubblico (art. 23 co. 4 c.p.i.).

La disciplina, oltre a tutelare la funzione distintiva, ha riconosciuto una funzione ulteriore, cd. suggestiva o attrattiva, poiché veicolando un messaggio, il marchio è in grado di forgiare la scelta del consumatore all'acquisto del bene. Con questa chiave di lettura è possibile riconoscere al marchio la qualifica di intangible asset.

⁶ Ministero delle Imprese e del Made in Italy. *Marchio internazionale*. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-all-estero/marchio-internazionale>

⁷ Sena, G. (2007). *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario* (4. ed.). Giuffrè.

Classificazione

La prima distinzione è di natura legislativa: dalla lettura dell'art 2572 c.c. è chiara la differenza tra marchio di fabbrica e marchio commerciale, il primo apposto dal produttore, il secondo dal venditore. Nello specifico la norma, nel caso in cui coesistono più marchi su uno stesso prodotto, vieta la rimozione del segno identificativo del produttore. Sussiste una rilevante dicotomia tra il Codice del Consumo e il Codice della proprietà industriale circa l'attribuzione della responsabilità. L'art. 3.1, lett. d) del Codice del Consumo estende la qualifica di "produttore" anche al soggetto che, apponendo il proprio marchio, si presenta come tale pur non essendo il fabbricante effettivo. Diversamente, il Codice della proprietà industriale privilegia la protezione del marchio quale bene immateriale d'impresa e disciplina prevalentemente i rapporti tra operatori professionali.⁸

La legge 24 dicembre 1959, n. 1178 ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura del marchio di servizio in adempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Parigi. Tale istituto, concettualmente distinto dal marchio d'impresa tradizionale, è stato concepito per tutelare i segni distintivi afferenti alle attività di prestazione di servizi. Sul piano della qualificazione giuridica si configura come destinato ad identificare prestazioni immateriali, mentre il marchio di produzione attiene a beni materiali.

Al contrario la distinzione tra marchi generali e marchi speciali non trova fonti legislative, ma è consolidata in via interpretativa. Nel primo caso l'imprenditore applica lo stesso marchio su tutti i prodotti o servizi che offre, creando un collegamento diretto con l'azienda. Nel secondo caso, invece, si configura come elemento identificativo di uno specifico bene materiale e, non determinando necessariamente un rapporto diretto tra consumatore e impresa produttrice, può comportare che quest'ultima rimanga sconosciuta all'utilizzatore finale del prodotto.

⁸ Ricolfi, M. (2015). *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale* (Vol. 1-2). Torino: G. Giappichelli

Requisiti di validità

I requisiti per procedere alla registrazione del marchio sono:

- Liceità (art. 10 c.p.i.): impone la non contrarietà del marchio alle norme e al buon costume.
- Capacità distintiva (art. 13 c.p.i.): presuppone che il segno distintivo non assuma carattere generico o descrittivo del prodotto.
- Novità (art. 12 c.p.i.): disciplina l'obbligo di presentare richiesta per un marchio che non sia identico o assimilabile ad altri marchi, noti o già registrati, che possano comportare confusione per il pubblico.

A tal proposito una distinzione rilevante che la giurisprudenza ha più volte rimarcato è quella tra marchi forti e marchi deboli. Solitamente le parole astratte, discostanti rispetto al servizio che offrono, riescono a contrastare meglio il fenomeno della contraffazione e rientrano nel primo concetto. Al contrario, le parole o i segni che rimandano direttamente al prodotto, sono considerati più imitabili.

Può verificarsi che un marchio debole, a seguito della popolarità acquisita, rientri nella categoria dei marchi forti, si parla in questo caso di “secondary meaning”. Questo fenomeno altro non è che la variazione nel tempo della percezione che il pubblico ha di quel determinato segno distintivo.

L'evoluzione giuridica del caso "Poltrone & Sofà" rappresenta un esempio della trasformazione di un marchio originariamente considerato debole in un segno distintivo dotato di secondary meaning e conseguente tutela rafforzata. In origine, la denominazione "Poltrone & Sofà" poteva essere qualificata come marchio debole in quanto costituita da termini meramente descrittivi della categoria merceologica di appartenenza. Successivamente, come emerge dalla pronuncia della Suprema Corte, l'uso intensivo del segno, accompagnato da massicce campagne pubblicitarie e dal conseguimento di una significativa notorietà commerciale, ha determinato l'acquisizione di una distintività sopravvenuta, con il rafforzamento della tutela giuridica accordata al marchio⁹.

Contrariamente può accadere che un marchio forte, diventi simbolo di quel prodotto e perda la capacità distintiva, si parla in questo caso di “volgarizzazione”. Un caso emblematico di tale fattispecie è rappresentato dal termine "premaman", oggetto di

⁹ Corte di Cassazione, Sez. Civ. (2015). *Sentenza n. 1861 del 2 febbraio 2015*. Italia.

pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ne ha sancito la volgarizzazione¹⁰. Il segno, originariamente registrato come marchio individuale per contraddistinguere abbigliamento destinato alle donne in gravidanza dell'azienda titolare del diritto, ha subito un processo di generalizzazione semantica, trasformandosi in designazione comune della categoria merceologica di riferimento.

Registrazione

Il diritto di esclusiva si acquista con la richiesta di registrazione di un marchio secondo la disciplina dell'art. 15 c.p.i., gli effetti durano dieci anni, ma possono essere rinnovati alla scadenza. Il legislatore tutela il titolare del diritto da terzi che mettono in commercio, sul territorio nazionale, prodotti contrassegnati con lo stesso marchio, o addirittura affini, che possono confondere il pubblico. Si tratta di ipotesi in cui il settore merceologico è lo stesso, quindi la clientela a cui si riferiscono coincide. Un esempio è rappresentato dal caso Parmalat S.p.A. contro SC Rieni Drinks S.A., in cui la prima, titolare del marchio "SANTAL", ha contestato la registrazione del marchio "SANTE", poiché la somiglianza tra i due segni e l'operatività di entrambe nel settore delle bevande, poteva creare confusione tra i consumatori.¹¹

L'imprenditore può creare una rete di tutela intorno al proprio marchio, formata dai marchi protettivi, registrati ed inutilizzati, con l'unica funzione di prevenire successive imitazioni dei concorrenti (art. 42 co.3 l.m.).¹²

La tutela del marchio non si esaurisce con la mera registrazione formale, ma si estende anche alla figura del marchio di fatto, il cui riconoscimento giuridico trova fondamento negli artt. 12, comma 1, lett. b)-c), e 22 c.p.i., nonché nell'art. 2571 c.c. Quest'ultima disposizione sancisce la nullità della registrazione quando un segno distintivo identico, privo di registrazione, goda di notorietà tale da consentirne la tutela. Diversamente, quando il marchio non registrato è noto in ambito locale, esso non è idoneo ad impedire l'utilizzo da parte di un soggetto terzo operante in un'area territoriale diversa.¹³

¹⁰ Corte di Cassazione. (1984, 28 novembre). Sentenza n. 6180.

¹¹ Parmalat S.p.A. contro SC Rieni Drinks S.A., Corte di Cassazione, n. 37355/2021.

¹² Ghezzi, F., & Sartori, F. (2010). *Commentario al codice civile. Artt. 2555-2594: Azienda. Ditta. Insegna. Marchio. Opere dell'ingegno. Brevetti*. Giuffrè.

¹³ Lecce, G. (2009). *Il marchio nella giurisprudenza*. Giuffrè.

Il marchio celebre

Il d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in attuazione della Direttiva 95/08/CE, ha regolamentato i marchi che godono di rinomanza, garantendo una tutela rafforzata c.d. ultramerceologica, estesa anche ai prodotti non affini. Il legislatore nazionale ha ripreso fortemente la disciplina comunitaria per evitare discordanze. Ai fini della configurazione di tale fattispecie, è richiesta la compresenza di due requisiti essenziali: la rinomanza e la sussistenza di un vantaggio indebito.

La definizione di rinomanza è stata fornita per la prima volta dalla Corte di Giustizia nella sentenza *General Motors*, in cui si afferma che un marchio, affinché benefici della tutela estesa, “deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti”¹⁴. La nozione è molto ampia, considerando che possono quindi rientrare sia i marchi famosi, che i marchi noti solo in un settore specifico¹⁵. Il secondo requisito invece attiene al vantaggio indebito che il terzo ha, beneficiando della reputazione e del valore di un’impresa differente.

La tutela del marchio che gode di rinomanza si pone in rapporto di *genus ad speciem* rispetto alla disciplina generale. Tale tutela rafforzata non si limita alle ipotesi di confondibilità previste dalla disciplina ordinaria, ma si estende a tutte le fattispecie in cui la somiglianza tra i segni sia idonea a determinare un nesso associativo tra il marchio dell’imitatore e quello rinomato¹⁶.

In definitiva, ciò che è rilevante è la percezione del pubblico.

Il marchio come intangible asset

L’azienda nasce come un sistema aperto che produce beni e servizi, al fine di rispondere ai bisogni umani. Il “sistema” è formato da una serie di elementi, materiali e immateriali, che si combinano continuamente ed entrano in contatto con il mondo esterno¹⁷.

¹⁴ Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (1999). *General Motors Corporation contro Yplon SA* (C-375/97). EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0375>

¹⁵ Caselli, S. (Ciclo XXV). *Il marchio che gode di rinomanza* (Tesi di dottorato). Università degli Studi di Parma. <https://www.repository.unipr.it/bitstream/1889/2460/1/Il%20marchio%20che%20gode%20di%20rinomanza.pdf>

¹⁶ Galli, C. (1996). *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*. Giuffrè

¹⁷ Pucci, S. (2013). *Beni immateriali nel bilancio delle banche: Valutazione, informativa ed effetto sulle quotazioni*. G. Giappichelli.

Diversi studi hanno mostrato che, spesso, il valore del patrimonio netto è inferiore al valore di mercato delle aziende. La differenza viene detta avviamento e, solitamente, è riferibile ai beni immateriali¹⁸. Nonostante l'assenza di materialità, tali beni godono di autonoma tutela giuridica e valorizzazione economica nell'ordinamento.

La loro definizione ha costituito oggetto di un articolato dibattito in ambito economico-aziendale, caratterizzato dalla ricerca di parametri qualificatori che ne evidenziassero la rilevanza strategica nell'economia d'impresa.

È innegabile affermare che il marchio, rientra tra questi.

I beni immateriali

I beni immateriali nella disciplina nazionale

Il quadro normativo nazionale in materia di contabilità si articola su due livelli fondamentali: le disposizioni del Codice Civile e i principi contabili nazionali. Questi ultimi, emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), assolvono alla funzione di integrazione ed interpretazione tecnica delle norme civilistiche in materia di bilancio. L'OIC, oltre alla sua funzione primaria, riveste un ruolo consultivo di rilievo istituzionale, fornendo supporto tecnico-scientifico al Parlamento e al Governo nell'attività di produzione normativa in materia contabile. Tale sistema di fonti si caratterizza per un rapporto di complementarietà, dove i principi contabili nazionali, pur in posizione subordinata rispetto alle norme di legge, svolgono un'essenziale funzione interpretativa e integrativa del dettato civilistico.

L'OIC 24, al paragrafo 50, stabilisce che un'immobilizzazione immateriale può essere iscritta in bilancio quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- È identificabile e separabile dagli altri beni aziendali, ovvero deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali.
- È in grado di generare benefici economici futuri per l'impresa.
- Il costo è determinabile.

¹⁸ Zanda, G., Lacchini, M., & Onesti, T. (1992). *La valutazione delle aziende*. Giuffrè

Tale disciplina può presentare criticità nella prassi operativa, con particolare riferimento alle fattispecie di immobilizzazioni immateriali generate internamente attraverso la produzione in economia.

La qualificazione delle risorse immateriali rappresenta una questione dibattuta in ragione della loro natura incorporale. Tale caratteristica ha determinato peculiari problematiche in ambito tributario. La normativa fiscale, tuttavia, ha mostrato una significativa capacità di adattamento rispetto alla disciplina, distinguendosi per un approccio innovativo caratterizzato da due elementi distintivi: da un lato, l'introduzione di specifici benefici fiscali e, dall'altro, un intervento normativo ex ante, in deroga al tradizionale approccio ex post che caratterizza altre fattispecie tributarie.¹⁹

Molteplici sono state le classificazioni dottrinali proposte ai fini della sistematizzazione delle immobilizzazioni immateriali, tuttavia nessuna di esse ha assunto carattere definitivo ed esaustivo, in ragione della peculiare natura ontologica di tali elementi patrimoniali. La dottrina ha, quindi, elaborato una differenziazione fondata sul criterio della trasferibilità del bene, cioè sulla sua autonoma cedibilità rispetto al complesso aziendale, individuando in tal modo i cespiti suscettibili di autonoma valutazione economica²⁰.

È necessario evidenziare il duplice aspetto caratterizzante le immobilizzazioni: da un lato, i beni possono essere classificati in tale categoria patrimoniale quando destinati a generare benefici economici futuri per l'impresa e sussista l'intento di mantenerli durevolmente nel patrimonio; dall'altro, qualora detti beni divengano oggetto di cessione, devono essere riclassificati nell'ambito del capitale circolante.

In conclusione, alle immobilizzazioni immateriali si applicano, in linea generale, le medesime disposizioni normative previste per le immobilizzazioni materiali. La differenziazione rispetto ai beni tangibili viene considerata principalmente in relazione alla disciplina dell'ammortamento, che non è escluso ma regolamentato attraverso

¹⁹ Giorgi, S. (2020). *I beni immateriali nel sistema del reddito d'impresa: Intangibles in business income system*. Giappichelli.

²⁰ Brugger, G. (1999). *La valutazione dei beni immateriali legati al marketing e alla tecnologia*. Finanza, marketing e produzione

specifiche disposizioni. Si può pertanto dedurre che non sia preclusa l'applicazione agli elementi immateriali delle norme sulla determinazione del reddito d'impresa.²¹

I beni immateriali nella disciplina internazionale

L'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 ha introdotto l'obbligo, per tutte le società quotate in un mercato regolamentato dell'Unione Europea, di redigere il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). La normativa conferisce inoltre agli Stati membri la facoltà di prescrivere o consentire l'adozione di tali principi anche alle società quotate e non quotate²².

L'Italia ha recepito tale disciplina nel 2003, in conformità alle disposizioni comunitarie, estendendo l'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali alle seguenti categorie di soggetti:

- Società quotate nei mercati regolamentati
- Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
- Banche e altri intermediari finanziari vigilati
- Imprese di assicurazione

Tale intervento normativo si inserisce nel più ampio obiettivo di promuovere l'integrazione e l'efficienza del mercato finanziario europeo.

Lo IAS 38 disciplina specificamente le immobilizzazioni immateriali, definendo i seguenti requisiti essenziali per la loro iscrizione nello Stato Patrimoniale:

- Identificabilità: l'attività deve essere separabile dall'entità aziendale o derivare da diritti contrattuali o legali
- Utilità futura: deve essere in grado di generare benefici economici futuri
- Controllabilità: l'entità deve poter esercitare il controllo sui benefici economici futuri derivanti dall'attività

²¹ Giorgi, S. (2020). *I beni immateriali nel sistema del reddito d'impresa: Intangibles in business income system*. Giappichelli.

²² Tettamanzi, P. (2008). *Principi contabili internazionali*. Pearson Italia.

- Misurabilità: il costo deve essere determinabile

Tali requisiti risultano più restrittivi rispetto alla normativa italiana, in quanto gli IAS/IFRS perseguono l'obiettivo di limitare l'iscrizione di elementi caratterizzati da incertezza nella valorizzazione e nella capacità di generare benefici economici futuri. A titolo esemplificativo, i costi di pubblicità non possono essere capitalizzati e devono essere imputati direttamente al conto economico²³.

Per quanto concerne la valorizzazione iniziale, lo IAS 38 prevede differenti criteri:

- In caso di acquisizione separata, l'iscrizione avviene al costo di acquisto.
- Nell'ambito di un'aggregazione aziendale, l'attività immateriale viene rilevata separatamente e valorizzata secondo specifici criteri di determinazione del valore.
- Per le attività generate internamente, lo IAS vieta la capitalizzazione qualora non sia possibile distinguere in modo attendibile i costi di sviluppo dal valore dell'attività stessa, non risultando così soddisfatto il requisito della misurabilità.

Dal confronto tra la normativa nazionale e i principi contabili internazionali emergono differenze sostanziali nella disciplina delle immobilizzazioni immateriali. In primo luogo, gli IAS/IFRS adottano criteri più restrittivi, escludendo dalla capitalizzazione alcune tipologie di risorse immateriali che sono invece ammesse secondo la normativa nazionale. Un'ulteriore distinzione riguarda il criterio di valutazione: mentre la normativa italiana prevede l'iscrizione al costo storico (di acquisto o di produzione), i principi contabili internazionali privilegiano il criterio del fair value, che richiede verifiche e adeguamenti periodici del valore iscritto.

Infine, una differenza rilevante si riscontra nell'avviamento: gli IAS/IFRS lo configurano come il corrispettivo riconosciuto dall'acquirente a fronte dei benefici economici futuri attesi dall'acquisizione, adottando così una prospettiva maggiormente orientata ai flussi di benefici attesi.²⁴

²³ Coluccia, D. (2016). *Le attività immateriali: Disciplina contabile, disclosure e value relevance*. G. Giappichelli.

²⁴ Teodori, C., Carini, C., Pizzo, M., & Azzali, S. (2013). *I principi contabili internazionali: Caratteristiche, struttura, contenuto*. G. Giappichelli Editore.

Iscrizione

I marchi, in quanto beni immateriali, trovano collocazione nel bilancio aziendale per una duplice ragione: rappresentano sia una potenziale fonte di ricavi futuri sia un investimento che ha comportato dei costi per l'azienda. Per quanto riguarda la loro iscrizione, questa deve rispettare precise disposizioni normative e principi contabili nazionali:

- L'art. 2424 c.c., che definisce lo schema di stato patrimoniale
- L'art. 2426 c.c., che stabilisce i criteri di valutazione
- Il principio contabile OIC 24, che fornisce linee guida specifiche per le immobilizzazioni immateriali.

Anche i marchi non registrati possono essere contabilizzati, purché soddisfino due requisiti fondamentali: devono possedere un effettivo carattere distintivo e deve essere dimostrabile il preuso.

La prassi contabile opera una tripartizione delle immobilizzazioni immateriali:

immobilizzazioni immateriali in senso stretto, immobilizzazioni immateriali non rappresentate da beni e avviamento. Il marchio, quale diritto di proprietà industriale, si colloca nella categoria delle immobilizzazioni immateriali in senso stretto.²⁵

Le voci in bilancio

Il marchio acquisito a titolo oneroso viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce B.I.4 "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili", che accoglie, oltre al costo di acquisto del marchio, anche gli oneri accessori di diretta imputazione. La capitalizzazione di tali costi trova fondamento nella correlazione con l'acquisizione del marchio.

Ai fini della rilevazione contabile nel caso di acquisizione d'azienda, l'avviamento acquisito a titolo oneroso viene determinato dalla differenza tra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono. In tale contesto, relativamente alla contabilizzazione del marchio acquisito, si prospettano due distinte fattispecie. Nel caso in cui non sia oggettivamente possibile determinare il valore economico specificamente attribuibile al marchio, questo confluisce nel valore residuale dell'avviamento.

²⁵ Moro Visconti, R. (2024). Crisi d'impresa e valutazione dei beni immateriali. *Il Diritto industriale*, n. 6

Diversamente, se sussistono i presupposti per una autonoma valorizzazione del marchio, è consentita l'iscrizione distinta dello stesso tra le immobilizzazioni immateriali.

Nel caso di marchio generato internamente, la capitalizzazione è consentita limitatamente ai costi direttamente imputabili alla sua creazione ed al suo sviluppo²⁶. Tale principio trova applicazione in ossequio al principio della prudenza, che impone una rigorosa verifica della diretta correlazione tra i costi sostenuti e il processo di creazione del marchio.

La disciplina contabile, in conformità ai principi di prudenza e attendibilità del bilancio, non consente l'iscrizione del marchio acquisito a titolo gratuito nell'attivo patrimoniale.

In assenza di un costo effettivamente sostenuto, non sussistono i presupposti per la rilevazione contabile, nonostante questo possa avere un valore economico intrinseco e potenzialmente determinabile. Eventuali costi successivi sostenuti per la tutela o il mantenimento del marchio acquisito gratuitamente dovranno essere imputati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti

Se il marchio è acquisito in licenza d'uso si seguono differenti modalità di rilevazione in funzione delle caratteristiche contrattuali che ne regolano l'acquisizione e l'utilizzo. Nel caso di corrispettivo periodico, il canone di licenza viene rilevato nel conto economico alla voce B.7 "Costi per servizi", in conformità alla sua natura di costo d'esercizio. Diversamente, qualora il contratto preveda il pagamento di un corrispettivo una tantum per l'utilizzo pluriennale del marchio, l'importo viene capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali alla voce e, successivamente, ammortizzato.

Ammortamento

L'ammortamento è il processo di ripartizione del costo di un bene lungo la sua vita utile, che rappresenta la perdita di valore fisiologica e prevedibile²⁷. Tale processo viene applicato esclusivamente ai beni caratterizzati da una vita utile definita e determinabile.

²⁶ Quagli, A. (2018). *Bilancio di esercizio e principi contabili* (9ª ed.). Giappichelli

²⁷ Fiori, G., & Tiscini, R. (2020). *Economia aziendale*. EGEA.

Il periodo di ammortamento del marchio deve essere correlato alla sua vita utile, tuttavia, nella specifica fattispecie dei marchi, la durata dell'ammortamento viene determinata assumendo il minore tra il periodo di utilità economica stimata e la durata residua della tutela giuridica del diritto, se invece non è prevedibile non deve eccedere i 20 anni.

Nel caso di marchio non registrato, è opportuno prevedere un piano di ammortamento di durata inferiore rispetto a quello di un marchio registrato, in considerazione del minor grado di tutela giuridica garantito e della conseguente maggiore incertezza sulla durata del beneficio economico futuro ad esso associato.

Il Codice Civile prescrive che l'ammortamento debba seguire un piano sistematico predeterminato al momento dell'iscrizione iniziale del bene, individuando come metodologia principale l'ammortamento 'a quote costanti', caratterizzato da quote di pari importo per ciascun esercizio.

L'OIC 24, al paragrafo 62, amplia lo spettro delle metodologie applicabili, contemplando metodi alternativi quali i piani 'a quote decrescenti' e altre varianti. Il principio contabile, pur riconoscendo che il metodo a quote costanti garantisce una maggiore semplicità applicativa e una migliore comparabilità dei bilanci, ammette l'utilizzo del piano a quote decrescenti nelle circostanze in cui il bene manifesti una maggiore utilità economica nella fase iniziale della sua vita utile (paragrafo 63, OIC 24). La disciplina contempla inoltre il metodo di ammortamento per unità di prodotto, correlando il processo di ammortamento all'effettivo utilizzo del bene nel processo produttivo. Nel caso specifico dei marchi, l'ammortamento avviene effettivamente secondo il metodo delle quote costanti.

Nell'ambito della disciplina contabile, la normativa internazionale prevede che, contestualmente alla definizione del piano di ammortamento *ex ante*, sia imprescindibile l'espletamento di una verifica periodica sul valore del cespite, al fine di apportare le necessarie rettifiche in presenza di eventuali discordanze (IAS 38). Tale obbligo trova il suo fondamento nei principi di veridicità e correttezza del bilancio, nonché nella necessità di garantire una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale dell'impresa.

In particolare, il legislatore prescrive che nella nota integrativa, quale documento essenziale del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2427 c.c., debbano essere dettagliatamente illustrati i criteri di valutazione adottati per la determinazione

dell'ammortamento. Tale previsione normativa risponde all'esigenza di assicurare la massima trasparenza e comparabilità dei bilanci, consentendo ai destinatari dell'informativa societaria di comprendere le metodologie applicate²⁸ nella determinazione delle quote di ammortamento e le eventuali variazioni intervenute rispetto agli esercizi precedenti.

Impairment

La svalutazione costituisce una diminuzione del valore economico di un bene, determinata da fattori esogeni non preventivabili, quali le fluttuazioni delle condizioni di mercato. L'impairment test, disciplinato dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e recepito nell'ordinamento nazionale, ancorché con talune difformità applicative, configura una procedura valutativa obbligatoria da esperirsi con cadenza annuale, volta all'accertamento di eventuali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni.

Tale istituto persegue la finalità di impedire l'iscrizione in bilancio di valori contabili superiori al valore recuperabile del cespite. Nell'ordinamento italiano, detta disciplina trova corrispondenza nell'istituto della "perdita durevole di valore", regolamentato dall'art. 2426 c.c..

Una delle divergenze più significative tra la normativa nazionale e quella comunitaria attiene alla disciplina della svalutazione delle immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita. In particolare, mentre i principi contabili internazionali IAS/IFRS prescrivono l'obbligatorietà dell'impairment test in luogo dell'ammortamento sistematico, la normativa nazionale mantiene l'obbligo di ammortamento anche per tali asset, prevedendo la verifica della sussistenza di perdite durevoli di valore quale procedura complementare e non sostitutiva²⁹.

Nello specifico, lo IAS 36 stabilisce che per le immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita, l'impairment test debba essere condotto obbligatoriamente con cadenza annuale, in sostituzione del processo di ammortamento, in quanto per tali asset non è

²⁸ Marchi, L., & Allegrini, M. (2019). *Bilancio* (2ª ed.). EGEA

²⁹ Corsi, K. (2013). *La comunicazione dell'impairment test dell'avviamento*. G. Giappichelli Editore.

possibile determinare con attendibilità il periodo durante il quale si prevede che l'attività generi flussi finanziari netti in entrata per l'entità.

La dottrina ha sollevato significative perplessità in merito all'applicazione dell'impairment test, evidenziando come tale metodologia valutativa possa determinare il rischio concreto di oscillazioni significative nei valori patrimoniali, con conseguente impatto sui risultati d'esercizio.

La criticità principale attiene all'ampia discrezionalità tecnica conferita agli organi amministrativi nella determinazione dei parametri valutativi. Tale margine di discrezionalità potrebbe, infatti, prestarsi a comportamenti opportunistici³⁰ finalizzati ad alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, in violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'informativa di bilancio ex art. 2423 c.c.

Lo IAS 38 prescrive una serie di fattori che costituiscono elementi sintomatici di una potenziale riduzione del valore recuperabile dell'attività immateriale³¹.

Gli indicatori di fonte interna comprendono:

- Il deterioramento fisico o tecnologico dell'attività immateriale rilevabile attraverso evidenze oggettive;
- L'intervenuta modificazione significativa delle modalità di utilizzo dell'asset o della struttura organizzativa dell'impresa, con impatto negativo sulla stessa;
- L'evidenza, desumibile dal sistema informativo interno, di un andamento economico dell'attività peggiore rispetto alle previsioni.

Gli indicatori di fonte esterna includono:

- La rilevazione di una diminuzione significativa del valore di mercato dell'attività, superiore a quanto prevedibile per effetto del normale decorso del tempo;

³⁰ Fiondella, C. (2015). *Il principio di prudenza*. G. Giappichelli Editore.

³¹ Biancone, P. P. (2006). *Le attività immateriali, l'avviamento e l'impairment nei bilanci: Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e US GAAP*. Giuffrè Editore.

- Il manifestarsi, o il probabile verificarsi nel prossimo futuro, di variazioni significative con effetto avverso sull'entità nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l'impresa opera;
- L'incremento dei tassi di interesse di mercato o di altri tassi di rendimento degli investimenti, tale da influenzare il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso dell'attività;
- La constatazione che il valore contabile dell'attivo netto dell'entità eccede la sua capitalizzazione di mercato.

A definire i diversi metodi di valutazione è intervenuto l'ISO 10668.

Metodi di valutazione del marchio

L'art. 2426 c.c. prescrive che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione. Tale disposizione trova ulteriore specificazione nel principio contabile nazionale OIC 24, il quale stabilisce che il valore di iscrizione non può eccedere il valore recuperabile, identificato nel maggiore tra il presumibile valore di realizzo mediante alienazione e il valore in uso determinato sulla base dei flussi finanziari attesi³².

La rilevanza della valutazione del marchio travalica, tuttavia, gli obblighi di natura contabile. Tale procedimento valutativo costituisce, infatti, uno strumento essenziale per la misurazione delle performance aziendali, consentendo di quantificare l'efficienza gestionale e la capacità di creazione di valore dell'impresa. Inoltre, la determinazione del valore assume particolare significatività nelle operazioni di trasferimento, fungendo da parametro oggettivo per la determinazione della congruità del corrispettivo della cessione.

Infine, può essere altresì considerata la valenza fiscale della valutazione che può incidere sull'applicazione di disposizioni tributarie speciali e risulta oggetto di particolare attenzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, nell'ambito dell'attività di controllo

³² Lucianetti, L., & Cocco, A. (2011). *Risorse immateriali e value relevance dell'informativa contabile*. Franco Angeli

volta a prevenire e contrastare pratiche elusive, con particolare riferimento alle operazioni straordinarie e ai prezzi di trasferimento nelle transazioni infragruppo.³³

L'attuale quadro normativo nazionale in materia di valutazione delle immobilizzazioni presenta significative criticità applicative, in quanto strutturalmente concepito in un contesto economico caratterizzato dalla prevalenza di asset materiali. Tale impostazione risulta oggi inadeguata rispetto alle esigenze della moderna economia, sempre più orientata verso la creazione e lo scambio di beni immateriali. L'introduzione dei principi contabili internazionali ha parzialmente colmato tale lacuna normativa, offrendo una disciplina maggiormente rispondente alla natura degli intangible assets.

Un'ulteriore complessità attiene alla difficoltà di individuare e quantificare il nesso causale tra le attività operative dell'impresa e il capitale intellettuale³⁴, nel cui ambito si colloca il marchio. Tale correlazione, pur essendo di fondamentale importanza ai fini valutativi, risulta di ardua determinazione in ragione della natura intrinsecamente intangibile degli elementi che la compongono.

Si rileva, inoltre, una criticità connessa all'implementazione dei modelli valutativi più articolati, i quali presuppongono la disponibilità di un significativo patrimonio informativo. Tale requisito implica la necessità di reperire dati già presenti nel sistema informativo aziendale nonché di generarne di nuovi specificamente finalizzati al processo valutativo. Detta esigenza può risultare particolarmente onerosa per le imprese dotate di sistemi informativi non adeguatamente strutturati, con potenziali ripercussioni sull'accuratezza e l'affidabilità del processo valutativo³⁵.

Il Criterio del Costo

Il criterio del costo si fonda sulla determinazione del vantaggio economico che il soggetto può ricavare dall'acquisizione del marchio, traducendosi nel suo valore effettivo. Tale metodologia si articola in diverse declinazioni valutative³⁶:

³³ Valente, P., Fusa, E., Ghiselli, F., & Tron, A. (2014). *Marchi, brevetti e know-how: Gestione internazionale degli intangibili*. IPSOA.

³⁴ Giuliani, M. (2017). *La valutazione del capitale intellettuale*. FrancoAngeli

³⁵ Giuliani, M., & Marasca, S. (2018). *La valutazione degli intangibles aziendali*. Giuffrè.

³⁶ Giuliani, M. (2017). *La valutazione del capitale intellettuale*. FrancoAngeli

Il metodo del costo storico si incentra sulla rilevazione analitica dei costi effettivamente sostenuti per la creazione e lo sviluppo del marchio, includendo i costi di ideazione, sviluppo e lancio sul mercato. Questo trova applicazione prevalente in contesti caratterizzati da significativa incertezza circa i ritorni dell'investimento o dall'impossibilità di effettuarne una stima attendibile³⁷.

Il metodo del costo storico rivalutato: costituisce una variante al criterio del costo storico tradizionale, caratterizzandosi per l'aggiornamento sistematico del valore in funzione delle dinamiche di mercato. È previsto che il valore iniziale, determinato sulla base dei costi storicamente sostenuti, sia oggetto di periodica rivalutazione mediante l'applicazione di coefficienti che riflettano l'evoluzione di mercato. Tuttavia, tale metodo presenta un problema significativo, connesso al presupposto dell'esistenza di un "mercato attivo"³⁸ per il bene oggetto di valutazione. L'assenza di un mercato attivo di riferimento compromette l'attendibilità, rendendo potenzialmente arbitraria la determinazione del valore aggiornato del marchio e limitando, conseguentemente, l'applicabilità pratica di tale metodologia valutativa.

Il metodo del costo di riproduzione si sostanzia nella quantificazione dei costi necessari alla creazione di un nuovo marchio che presenti caratteristiche identiche a quello oggetto di valutazione, con particolare riferimento al medesimo grado di notorietà sul mercato. Tale metodologia presenta, tuttavia, due criticità sotto il profilo valutativo³⁹:

- *In primis*, basandosi su elementi storici, non tiene conto delle mutate condizioni di contesto: la mera replicazione degli investimenti storicamente sostenuti non garantisce il raggiungimento del medesimo livello di notorietà del marchio

³⁷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. *Metodi per la valutazione del marchio*.

https://www.odcec.torino.it/public/convegni/slides_metodi_per_la_valutazione_del_marchio.pdf

³⁸ Russo, M. T. (2021). *Il valore del marchio e la sua protezione: Il caso delle aziende italiane nel contesto globale* (Tesi di laurea, Università LUISS Guido Carli). https://tesi.luiss.it/21214/1/670391_RUSSO_MARIATERESA.pdf

³⁶ Rutigliano, M. (2022). *Temi di valutazione d'azienda: Letture e casi*. Egea.

originario, in quanto le condizioni di mercato e competitive potrebbero essere sostanzialmente diverse.

- Infine, sussiste una potenziale distorsione valutativa derivante dalla mancata correlazione tra valore degli investimenti ed efficacia degli stessi: il primo potrebbe risultare elevato in ragione dei significativi investimenti sostenuti, pur in presenza di un marchio che non ha conseguito un adeguato successo commerciale. Tale circostanza evidenzia come l'ammontare degli investimenti non costituisca necessariamente un indicatore attendibile del valore effettivo del marchio.

Risulta significativo esaminare l'applicazione in un caso concreto. In particolare, si fa riferimento alla perizia valutativa dei marchi del gruppo Cartorama S.p.A. in liquidazione. Il revisore contabile, dopo aver condotto un'analisi comparativa delle diverse metodologie applicabili, ha optato per l'adozione di un approccio valutativo basato sulla combinazione del metodo delle royalties e del metodo del costo storico rivalutato, avendo tenuto conto dello stato di insolvenza del gruppo⁴⁰.

Il Criterio del Reddito

Il metodo fondato sull'approccio reddituale si basa sulla determinazione del valore attraverso la quantificazione dei flussi reddituali, attuali e prospettici, direttamente o indirettamente attribuibili al marchio oggetto di valutazione, in un arco temporale determinato⁴¹. Tale criterio, che costituisce attualmente la prassi prevalente, si articola in diverse sottocategorie, ciascuna caratterizzata da specifiche modalità applicative.

Il metodo delle royalties si configura come un criterio di valutazione del marchio basato sulla determinazione del corrispettivo che il titolare del diritto di proprietà intellettuale avrebbe ragionevolmente richiesto a soggetti terzi per la concessione dello sfruttamento del marchio stesso. L'interpretazione sistematica presenta diverse collocazioni nella dottrina. Secondo un primo filone di pensiero, il metodo delle royalties viene ricondotto

⁴⁰ Proserpio, C. (s.d.). *Perizia marchi: Fallimento Gruppo Cartorama S.r.l. in liquidazione*. Astexpo. https://www.astexpo.it/immaginihd/pdf/23666_4-Perizia%20marchi.pdf

⁴¹ Ferragina, F. (2023). *Valutazione del marchio: Metodologie finanziarie e approcci di valutazione*. Kon S.p.A. <https://www.kon.eu/wp-content/uploads/2023/05/news-72.pdf>

ai criteri reddituali⁴² in quanto si basa sulla quantificazione dei flussi di reddito potenzialmente generabili dalle royalties. Per contro, una diversa classificazione lo inquadra nell'ambito del metodo di mercato⁴³, fondando tale interpretazione sul fatto che il tasso di royalty viene determinato mediante l'analisi di transazioni comparabili sul mercato. Inoltre, i parametri utilizzati per il calcolo derivano da dati empirici e contratti effettivamente stipulati, e la metodologia si basa su riferimenti oggettivi desunti dal mercato.

Il metodo del reddito incrementale si configura quale criterio valutativo fondato sulla determinazione del differenziale reddituale tra due fattispecie: il valore economico del bene recante il marchio oggetto di valutazione e il valore del medesimo bene privo del segno distintivo in questione. Tale approccio riveste particolare rilevanza nell'ambito del contenzioso in materia di proprietà industriale, con specifico riferimento alla quantificazione del danno derivante dalla contraffazione⁴⁴. In tale contesto, si può determinare il pregiudizio economico subito dal titolare attraverso la quantificazione del valore attribuibile al segno distintivo, ovvero del maggior valore economico che il marchio conferisce al prodotto rispetto a un bene analogo non contraddistinto dal medesimo.

Il metodo del gross profit si caratterizza per l'analisi dei benefici economici derivanti dall'utilizzo del bene, con particolare riferimento alle externalità positive generate dalla sua notorietà⁴⁵. Tale metodologia considera i vantaggi competitivi conseguenti all'affermazione del marchio sul mercato, come gli effetti positivi derivanti dall'attività pubblicitaria e dal conseguente consolidamento della brand reputation presso il pubblico di riferimento.

⁴² Cfr. Moro-Visconti, R. (2014). *Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da contraffazione: Best practices e standard internazionali*. Diritto Industriale, (3).

⁴³ Cfr. Ferragina, F. (2023). *Valutazione del marchio: Metodologie finanziarie e approcci di valutazione*. Kon S.p.A. <https://www.kon.eu/wp-content/uploads/2023/05/news-72.pdf>

⁴⁴ Moro-Visconti, R. (2014). *Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da contraffazione: Best practices e standard internazionali*. Diritto Industriale, (3).

⁴⁵ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. *Metodi per la valutazione del marchio*.

https://www.odcec.torino.it/public/convegni/slides_metodi_per_la_valutazione_del_marchio.pdf

Il metodo del reddito operativo, invece, si contraddistingue per un'analisi comparativa delle componenti di costo. Tale approccio prevede un'indagine sistematica delle spese sostenute dal titolare del marchio, ponendole in raffronto con quelle caratterizzanti operatori economici privi del segno distintivo oggetto di valutazione⁴⁶. Mediante tale comparazione, si perviene alla determinazione del differenziale economico attribuibile alla presenza del marchio nell'attività d'impresa.

Il Criterio del Mercato

Il metodo di mercato nella valutazione del marchio si fonda sull'analisi comparativa di dati empirici desunti da transazioni effettivamente realizzate sul mercato⁴⁷. Tale metodologia prevede un processo valutativo che muove dall'identificazione e dall'esame di operazioni concernenti marchi di caratteristiche analoghe a quello oggetto di stima. Si articola attraverso l'acquisizione di informazioni relative a prezzi di trasferimento, cessione o licenza di marchi comparabili, considerando operatori economici che presentano caratteristiche simili in termini di posizionamento di mercato, settore di appartenenza e condizioni economico-operative.

Il profilo di maggiore criticità inerente all'applicazione di tale metodo, così come quello del costo storico rivalutato, risiede nel presupposto fondamentale su cui tale metodologia si basa: l'esistenza di un mercato attivo caratterizzato da un numero significativo di transazioni comparabili⁴⁸. Tale condizione risulta raramente soddisfatta nell'ambito della valutazione degli asset intangibili e, più specificamente, dei marchi. La peculiarità intrinseca dei beni immateriali, infatti, si contraddistingue per l'unicità che caratterizza ciascun elemento, rendendo problematica l'individuazione di transazioni effettivamente comparabili. Nel caso specifico dei marchi, ciò risulta particolarmente accentuata poiché le operazioni di trasferimento, cessione o licenza avvengono con frequenza limitata e,

⁴⁶ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. *Metodi per la valutazione del marchio*.

https://www.odcec.torino.it/public/convegni/slides_metodi_per_la_valutazione_del_marchio.pdf

⁴⁷ Pozzoli, S. (a cura di). (2024). *Valutazione d'azienda: Metodi di valutazione, principi italiani di valutazione dell'OIV, aziende in perdita e casi particolari*. AA.VV

⁴⁸ Panno, A. (2011). *Intangible assets: Profili economici e aspetti valutativi*. G. Giappichelli Editore.

quando si verificano, spesso presentano caratteristiche singolari che ne compromettono la valenza comparativa.

La carenza di un mercato attivo costituisce, pertanto, un limite oggettivo all'applicazione del metodo di mercato nella valutazione dei marchi, determinando la necessità di ricorrere a metodologie alternative o di integrare tale approccio con ulteriori criteri valutativi al fine di pervenire a una stima attendibile del valore economico del segno distintivo.

CAPITOLO II: LA CONTRAFFAZIONE

Sommario: *1 Inquadramento normativo. – 1.1 Lotta alla contraffazione nell'UE. – 2 Tipologie. – 2.1 Contraffazione integrale. – 2.2 Imitazione confusoria. – 2.2.1 Parassitismo economico. – 3 Il fenomeno in generale – 3.1 Perdita sui ricavi. – 3.1.1 Riduzione delle vendite. – 3.1.2 Diminuzione del prezzo di vendita. – 3.2 Danno reputazionale. – 3.2.1 Il marchio come elemento chiave della brand equity. – 3.2.2 Rappresentazione in bilancio. – 3.2.2.1 Svalutazione per perdite durevoli di valore. – 3.2.2.2 Accantonamento a fondo rischi e oneri. – 3.2.2.3 Spese per attività straordinarie. – 3.2.2.4 Diminuzione dei ricavi. – 3.2.2.5. Rappresentazione in nota integrativa. – 3.3 Rapporti dell'OCSE.*

Inquadramento normativo

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 608/2013, si definiscono "merci contraffatte":

- Le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e a cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a un marchio validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;
- Le merci oggetto di un atto che viola un'indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che siano descritte da tale nome o termine;
- Qualsiasi imballaggio, etichetta, adesivo, prospetto, foglio illustrativo, documento di garanzia o altro elemento analogo, anche presentato separatamente, oggetto di un atto che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un segno, un nome o un termine identico a 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 possa essere utilizzato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati registrati il marchio o l'indicazione geografica.

Si definiscono, invece, "merci usurpative" le merci oggetto di un atto che viola un diritto d'autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione⁴⁹.

In termini giuridici, si può affermare che la contraffazione si configura quando si verifica la violazione di un diritto di esclusiva e, contestualmente, sussiste uno stato di confusione per il pubblico tra due segni distintivi⁵⁰. Perché si possa parlare di tale fattispecie, devono sussistere congiuntamente i seguenti presupposti⁵¹:

1. Un'identità o una somiglianza rilevante tra i segni distintivi in questione;
2. Un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati dai segni in esame.

La tutela trova disciplina nell'art. 20 c.p.i., il quale delinea un sistema di protezione articolato su tre distinti livelli.

In primis, la lett. a) conferisce al titolare del marchio registrato il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno identico per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato. Trattasi, in tal caso, di una protezione assoluta che prescinde dall'accertamento di un rischio di confusione, configurando un'ipotesi di contraffazione in senso stretto (c.d. "doppia identità").

La lett. b) estende la tutela all'ipotesi di utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico, che

⁴⁹ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. *Cos'è la contraffazione*.

<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/cosa-contraffazione>

⁵⁰ Floridia, G. (1994). *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*. Relazione presentata al Convegno su marchi e brevetti, Milano, Italia.

⁵¹ Bronca, E. (1998). La contraffazione del marchio. *Micro & Macro Marketing, Rivista quadrimestrale*, 2.

può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Tale fattispecie richiede una valutazione giudiziale più complessa, volta ad accertare il pericolo che il pubblico di riferimento possa essere indotto in errore circa l'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi contraddistinti dal segno contestato.

Infine, la lett. c) prevede una tutela rafforzata per il marchio che gode di rinomanza, consentendo al titolare di opporsi all'uso del segno anche per prodotti o servizi non affini, purché tale uso, senza giusto motivo, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, ovvero rechi pregiudizio agli stessi (c.d. "tutela ultramerceologica").

La giurisprudenza, tanto nazionale quanto eurounitaria, ha elaborato dei criteri per la valutazione della somiglianza tra segni, che si articola secondo un triplice profilo⁵²:

1. Visivo: attinente alle caratteristiche grafiche;
2. Fonetico: concernente l'impressione sonora;
3. Logico-concettuale: relativo al significato;

La valutazione complessiva di tali elementi deve essere condotta secondo il criterio del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto del fatto che raramente ha la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i marchi e deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria.

In applicazione del principio di confondibilità tra segni distintivi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato un provvedimento di diniego dell'iscrizione al registro dei marchi della denominazione "Sensi", ravvisando un rischio di confusione con il marchio preesistente "Famiglie Sensi e Trappolini". Tale decisione è stata motivata dalla sussistenza di diverse similitudini tra cui l'affinità merceologica dei prodotti contraddistinti dai due segni, ma soprattutto l'identità fonetica parziale tra gli

⁵² Auteri, P., Floridia, G., Mangini, L., Olivieri, G., Ricolfi, M., & Spada, P. (2012). *Diritto industriale: Proprietà intellettuale e concorrenza*. Giappichelli.

elementi denominativi⁵³, in quanto il secondo marchio incorpora integralmente il primo. La sovrapposizione di tali fattori è stata ritenuta idonea a indurre in errore il consumatore medio circa l'origine imprenditoriale dei prodotti.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-342/97, ha proceduto all'esame della questione pregiudiziale relativa alla valutazione comparativa tra i segni denominativi "Lloyd" e "Loint's", con particolare riferimento alla somiglianza sul piano fonetico. Nel caso *de quo*, il Collegio ha ritenuto rilevante, ai fini della determinazione del rischio di confusione ex art. 5, par. 1, lettera b) della Direttiva 89/104/CEE, l'aspetto fonetico dei segni in contrapposizione, nonostante la presenza di elementi di differenziazione sul piano visivo⁵⁴.

È stata elaborata una tripartizione del concetto di contraffazione distinguendola nelle seguenti categorie⁵⁵:

- Contraffazione in senso stretto (o propriamente detta): configurabile nell'ipotesi di riproduzione del segno distintivo altrui. Tale fattispecie ricorre precipuamente nell'ambito dei beni di consumo ove l'aspetto esteriore del packaging costituisce elemento preponderante ai fini dell'identificazione del prodotto. In detta ipotesi, si riscontra l'adozione di un segno confondibile con quello registrato, in relazione a prodotti identici o affini e rivolti al medesimo target di consumatori.
- Usurpazione: ricorre allorché il terzo utilizzi un marchio celebre o rinomato in modo identico all'originale, ma in riferimento a prodotti o servizi eterogenei rispetto a quelli per cui il marchio è stato registrato. Tale condotta genera un indebito vantaggio dal collegamento instaurato nella mente del pubblico, inducendo a ritenere che i prodotti contraffatti provengano dal legittimo titolare,

⁵³ Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - UIBM. (2023). *Decisione sull'opposizione n. 652020000134215*. <https://sistemaproprietaintellettuale.it/pdf/44/652020000134215.pdf>

⁵⁴ Corte di Giustizia dell'Unione Europea. (1999). *Sentenza del 22 giugno 1999 nel caso C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contro Klijsen Handel BV*. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, 1999 I-03819. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A1999%3A323>

⁵⁵ Belfanti, C. M. (2013). *Contraffazione e cambiamento economico: Marche, imprese, consumatori*. Italia: Egea.

con conseguente sfruttamento parassitario della notorietà e dell'avviamento commerciale.

- Sostituzione: si sostanzia nella sostituzione del prodotto originale con uno non genuino, mantenendo inalterati i segni distintivi e riutilizzando il medesimo contenitore quale supporto materiale dei segni distintivi.

La giurisprudenza europea ha elaborato un articolato e complesso sistema di valutazione dei marchi che supera una visione meramente formale, abbracciando una prospettiva sostanziale e dinamica nella valutazione della loro distintività. In questo contesto, emerge con chiarezza come persino i marchi composti da elementi minimali, quali singole lettere o numeri, possano assurgere a segni distintivi qualificati, purché dotati di una sia pur minima capacità identificativa⁵⁶.

L'analisi giuridica si snoda attraverso un'interpretazione che privilegia la sostanza sulla forma, considerando non solo gli elementi testuali del marchio, ma anche la sua percezione complessiva da parte del pubblico di riferimento. Questo approccio consente di superare schematismi riduttivi, riconoscendo dignità distintiva anche a segni apparentemente banali o di uso comune⁵⁷, purché inseriti in un contesto che ne valorizzi l'originalità compositiva.

Un principio cardine di questa elaborazione giurisprudenziale concerne la presunzione di validità dei marchi nazionali. Tale principio si sostanzia in una tutela che, lungi dal considerare marginali i marchi con profili distintivi poco accentuati, ne riconosce comunque un nucleo essenziale di tutelabilità⁵⁸. La Corte Europea ha più volte sottolineato come la valutazione non possa ridursi a un mero scrutinio formale, ma debba

⁵⁶ Tribunale dell'Unione Europea. (2011). *Sentenza del 10 maggio 2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202*. EUR-Lex.

⁵⁷ Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). (2017). *Manuale di prassi in materia di marchi: Parte C – Opposizione, Sezione 2, Capitolo 4: Confronto dei segni*. EUIPO. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_it.pdf

⁵⁸ Corte di Giustizia dell'Unione Europea. (2012). *Sentenza del 24 maggio 2012, C-196/11, FI-Live, EU:C:2012:314*. EUR-Lex.

necessariamente considerare la capacità del segno di identificare specificamente un prodotto o un servizio nel suo contesto merceologico.

Lotta alla contraffazione nell'UE

Nel territorio comunitario è stato presentato un piano d'azione, originariamente delineato nel Libro Verde della Commissione europea del 1998, in materia di tutela della proprietà intellettuale. La Commissione ha successivamente emanato una comunicazione contenente un articolato piano d'azione, strutturato secondo un criterio di priorità temporale. Tale piano comprende azioni urgenti, azioni a medio termine e ulteriori iniziative che prevedono il coinvolgimento sia delle autorità pubbliche che del settore privato⁵⁹. Nell'ambito delle azioni qualificate come urgenti, assume particolare rilevanza una proposta di direttiva finalizzata al potenziamento degli strumenti giuridici di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nonché alla definizione di un quadro normativo organico per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. Per quanto concerne le azioni a medio termine, il piano prevede il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, specificamente orientata al contrasto dei fenomeni contraffattivi e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato comune. Infine, tra le ulteriori iniziative contemplate nel piano, particolare importanza viene attribuita allo sviluppo e all'implementazione di tecnologie e dispositivi innovativi, finalizzati ad una più efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambito dell'Unione Europea.

La Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, comunemente denominata "Direttiva Enforcement", è stata adottata il 29 aprile 2004 nell'ambito di un progetto di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale. La Direttiva contempla disposizioni articolate in materia di acquisizione probatoria, misure cautelari e sanzioni applicabili alle violazioni. È doveroso rilevare come, nel periodo successivo all'adozione della Direttiva, il progresso tecnologico e la crescente digitalizzazione abbiano determinato l'insorgere di nuove e più complesse forme di illecito esponendo il sistema imprenditoriale a vulnerabilità precedentemente

⁵⁹ Izzi, S. (2011). *Lotta alla contraffazione: Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*. Franco Angeli.

non contemplate dal legislatore europeo. In tale contesto, Confindustria ha manifestato perplessità in merito all'adeguatezza delle linee guida proposte dalla Commissione, ritenendo insufficiente l'adozione di una mera comunicazione per fronteggiare le sfide emergenti connesse alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale⁶⁰. Nel contesto nazionale italiano, la Direttiva è stata recepita mediante il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 140, che ha apportato modifiche sostanziali al Codice della Proprietà Industriale.

La Comunicazione COM(2017) 707 final della Commissione Europea, pubblicata nel novembre 2017 e intitolata "Un quadro equilibrato per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE", delinea un approccio strategico volto al potenziamento dei meccanismi di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, ponendo particolare attenzione all'adeguatezza, proporzionalità ed efficacia dissuasiva delle sanzioni applicabili alle violazioni⁶¹. La Comunicazione riconosce esplicitamente l'esigenza di un aggiornamento del quadro normativo esistente, alla luce delle sfide emergenti poste dalla progressiva digitalizzazione dell'economia, al fine di garantire che gli strumenti di tutela dei diritti di proprietà intellettuale risultino adeguati alle peculiarità dell'ambiente digitale contemporaneo. Di particolare rilevanza appare l'enfasi posta sulla necessità di un approccio cooperativo tra i diversi soggetti coinvolti nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, promuovendo una sinergia operativa tra titolari dei diritti, intermediari e autorità pubbliche, quale presupposto imprescindibile per lo sviluppo di strumenti efficaci nella gestione del rischio e nella protezione dei diritti di

La Raccomandazione (UE) 2024/915 della Commissione Europea, comunemente denominata "EU toolbox contro la contraffazione", adottata il 19 marzo 2024, rappresenta un significativo sviluppo nell'approccio comunitario alla tutela della proprietà intellettuale. Tale strumento normativo, sebbene privo di carattere vincolante, delinea un

⁶⁰ Confindustria. (2018, 5 marzo). *Osservazioni su "Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"*. <https://www.confindustria.it/wcm/connect/48c4f2dd-ae76-49b8-bea7-25deb5639b0f/Osservazioni%2BLinee%2BGuida%2BDirettiva%2BEnforcement%2Bdiritti%2BIP.pdf?MOD=AJPERES>

⁶¹ Commissione Europea. (2017). *Un sistema equilibrato di tutela della proprietà intellettuale per affrontare le sfide della società odierna* (COM(2017) 707 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017DC0707>

quadro strategico di misure volte a contrastare il fenomeno della contraffazione e a potenziare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio dell'Unione. La peculiarità della Raccomandazione risiede nel suo approccio inclusivo, che mira al coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento agli Stati membri, quali attori primari nell'implementazione delle misure proposte⁶². Tale intervento si colloca in un contesto normativo già delineato dal Piano d'azione sulla proprietà industriale del 2020, mediante il quale la Commissione ha inteso promuovere l'innovazione nel tessuto imprenditoriale europeo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, al fine di preservare la posizione di leadership dell'industria europea nel campo dell'innovazione e di accelerare la duplice transizione verde e digitale. È opportuno rilevare come l'"EU toolbox contro la contraffazione" presenti significative connessioni con il Regolamento relativo al mercato unico dei servizi digitali (Digital Service Act), che costituisce un pilastro fondamentale nella strategia europea di contrasto ai contenuti illegali online, rappresentando pertanto un elemento complementare nella costruzione di un sistema normativo organico in materia di tutela della proprietà intellettuale nell'era digitale⁶³.

Tipologie

Contraffazione integrale

L'art. 473 c.p. si concentra sulla tutela dei segni distintivi, contemplando una prospettiva che non richiede una corrispondenza perfetta tra marchio originale e marchio contraffatto, bensì valuta la sussistenza di elementi essenziali idonei a generare potenziale confusione circa la provenienza del prodotto.

⁶² Federvini. (2024, 21 marzo). La Commissione Europea adotta la EU Toolbox per contrastare la contraffazione e proteggere i diritti di proprietà intellettuale. <https://www.federvini.it/news/la-commissione-europea-adotta-la-eu-toolbox-per-contrastare-la-contraffazione-e-proteggere-i-diritti-di-proprietà-intellettuale>

⁶³ Promos Italia. (2024, 14 maggio). Raccomandazione della Commissione Europea: "EU toolbox contro la contraffazione". <https://mglobale.promositalia.camcom.it/approfondimenti/tutte-le-news/raccomandazione-della-commissione-europea-eu-toolbox-contro-la-contraffazione-.kl>

La giurisprudenza italiana ha progressivamente elaborato un'interpretazione complessa che distingue tre differenti tipologie di falso, ciascuna con specifiche implicazioni giuridiche. Il falso grossolano rappresenta la prima categoria: si tratta di un'alterazione immediatamente riconoscibile, che non richiede particolari approfondimenti tecnici per evidenziare la sua artificiosità⁶⁴. In questa fattispecie, la palese difformità rende intrinsecamente impossibile qualsiasi tentativo di inganno, determinando di fatto l'irrelevanza penale della condotta.

Il falso innocuo configura un'ipotesi ancor più sfumata, caratterizzata dalla presenza di un elemento oggettivo che tuttavia non produce alcun pregiudizio agli interessi tutelati dalla norma⁶⁵. In questo scenario, pur sussistendo formalmente la condotta, vengono meno i presupposti di lesività penale, traducendosi in un'azione priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili. Tale categoria rappresenta un'evoluzione ermeneutica che introduce criteri di valutazione più sfaccettati rispetto a una lettura meramente formale del testo normativo.

La terza categoria, rappresentata dal falso inutile, si contraddistingue per la totale irrilevanza degli elementi interessati. Si tratta di ipotesi in cui il bene oggetto della presunta contraffazione risulta privo di qualsivoglia rilevanza giuridica, non essendo in alcun modo idoneo a produrre effetti nell'ordinamento⁶⁶ o a generare un qualsiasi processo ingannevole.

L'articolo 473 c.p. contempla, oltre alla contraffazione, anche la condotta di alterazione. Questa fattispecie si distingue dalla prima in quanto il soggetto agente interviene su un prodotto originale, modificandone il marchio in modo tale da indurre in errore il consumatore sulla sua provenienza. Tale condotta comporta l'interruzione del nesso identificativo che il marchio è deputato a garantire tra il bene e il suo effettivo produttore, generando nel consumatore il convincimento erroneo che il venditore coincida con il produttore del bene. Va rilevato, tuttavia, che tale ipotesi criminosa trova scarsa applicazione nella prassi giudiziaria. La condotta di alterazione va inoltre tenuta distinta

⁶⁴ Cassazione Penale, Sez. V. (2008). *Sentenza n. 38720 del 19 giugno 2008*. CED, rv. 241936.

⁶⁵ Gianniti, P. (2008). *Sentenze scelte civili e penali*. Utet Giuridica.

⁶⁶ Pisani, N. (2012). I reati contro la fede pubblica. In A. Fiorella (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*. Giappichelli.

dalla fattispecie di soppressione del marchio, espressamente disciplinata dall'art. 127, co. 3 c.p.i., che configura un'autonoma ipotesi di illecito⁶⁷. In ultima analisi, la norma in esame disciplina altresì la fattispecie dell'uso del marchio, che si sostanzia nell'apposizione dello stesso su prodotti o servizi senza il consenso del legittimo titolare del diritto di proprietà industriale, integrando così un'ulteriore modalità di lesione del bene giuridico tutelato dalla disposizione incriminatrice.

Sotto il profilo della consumazione, l'art. 473 c.p. prevede che il perfezionamento del reato non coincida con il mero momento dell'apposizione del marchio contraffatto o alterato, bensì si realizzi nel momento in cui si ingenera l'inganno nel destinatario circa l'effettiva provenienza del bene⁶⁸.

La sentenza n. 8527/1989 della Cassazione ha cristallizzato un principio ermeneutico fondamentale: l'idoneità dell'azione deve essere valutata nella sua capacità effettiva di ingenerare confusione, prescindendo da valutazioni meramente potenziali o ipotetiche. Questo approccio trova ulteriore conferma nella successiva pronuncia n. 2456/1991, che ha precisato un criterio ancor più restrittivo: l'azione non può considerarsi idonea a trarre in inganno qualora siano necessarie specifiche valutazioni per affermare la sua capacità decettiva.

Il legislatore ha subordinato l'applicabilità della fattispecie incriminatrice, come espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 473 c.p., alla sussistenza di una formale registrazione del marchio secondo le procedure previste dalle normative vigenti. Tale requisito trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, come evidenziato nella pronuncia n. 46882/2021, nella quale la Corte ha rigettato il ricorso proposto, rilevando che i marchi per i quali si invocava tutela risultavano registrati esclusivamente presso le autorità francesi e britanniche. Difettando pertanto la registrazione presso l'autorità nazionale italiana, i predetti marchi non potevano beneficiare della protezione accordata dalla norma penale in questione⁶⁹.

⁶⁷ Cingari, F. (2014). *Marchi, brevetti e segni distintivi (tutela penale dei)*. Annali VII

⁶⁸ Marinucci, G. (1962). *Il diritto penale dei marchi: Studi*. Milano: A. Giuffrè.

⁶⁹ Cassazione Penale, Sez. II. (2021). *Sentenza n. 46882 del 2021*.

Imitazione confusoria

L'art. 2598 co.1 c.c. disciplina gli atti di concorrenza sleale, individuando specificamente le condotte illecite volte a generare confusione nel pubblico, tra cui l'uso di nomi o segni distintivi altrui. Il presupposto oggettivo della fattispecie consiste nella riproduzione, più o meno puntuale, di elementi idonei a distinguere un concorrente sul mercato⁷⁰. I presupposti soggettivi affinché si configuri la fattispecie di concorrenza sleale sono due: i soggetti coinvolti devono essere qualificabili come imprenditori e devono operare nel medesimo mercato rilevante. Questa configurazione segna una prima fondamentale differenza rispetto alla tutela del marchio, dove tali requisiti soggettivi non sono richiesti. La valutazione dell'idoneità confusoria viene effettuata adottando il parametro del consumatore medio⁷¹.

La norma delinea tre distinte fattispecie di concorrenza sleale:

1. L'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli utilizzati da altri;
2. L'imitazione servile dei prodotti altrui;
3. Qualsiasi atto idoneo a determinare una situazione di equivoco sul mercato.

Un limite strutturale della norma è rappresentato dal principio di territorialità, intrinsecamente connesso ai concetti di concorrenza e di mercato rilevante. In effetti, qualora i prodotti siano commercializzati in mercati geograficamente distanti, pur recando il medesimo segno distintivo, potrebbe risultare improbabile l'insorgere di confusione nel pubblico circa l'origine dei prodotti stessi.

Tuttavia, la valutazione della fattispecie richiede un'analisi più articolata. Il mero riferimento all'identità dei prodotti o servizi potrebbe risultare insufficiente, poiché il livello di affinità merceologica che giustifica la tutela è direttamente proporzionale alla capacità distintiva del segno in questione. Pertanto un segno con capacità distintiva ordinaria sarà tutelato civilmente esclusivamente in relazione ai prodotti merceologicamente identici o strettamente affini; mentre un segno dotato di forte capacità

⁷⁰ Vanzetti, A., & Di Cataldo, V. (2012). *Manuale di diritto industriale*. Milano: Giuffrè

⁷¹ Mayr, G. (1991). *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*. Padova: CEDAM.

distintiva (segno notorio o rinomato) godrà di una tutela espansa, estesa anche a settori merceologici differenti. Questa graduazione della tutela riflette il principio secondo cui quanto maggiore è la notorietà e la capacità distintiva di un segno, tanto più ampio sarà l'ambito della sua protezione giuridica contro atti di confusione o parassitismo commerciale.

In sede di valutazione antitrust, risulta essenziale determinare quando due o più soggetti economici possano qualificarsi come concorrenti, nozione che, seppur caratterizzata da ampia portata applicativa, trova il proprio fondamento nel concetto di mercato rilevante. La definizione di mercato rilevante si articola nelle dimensioni del mercato del prodotto rilevante e del mercato geografico rilevante. Il primo comprende l'insieme dei beni e/o servizi considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle loro caratteristiche, dei prezzi e dell'uso al quale sono destinati, prescindendo dalla loro classificazione merceologica formale. Il secondo viene individuato in funzione dell'analisi dei prodotti e rappresenta l'area nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee. È doveroso precisare che determinati prodotti possono risultare sostituibili in un determinato contesto territoriale, ma non in un altro⁷². La valutazione di sostituibilità presenta inevitabilmente elementi di soggettività, in quanto influenzata dalle preferenze individuali dei consumatori. Tale circostanza introduce un margine di discrezionalità nell'analisi, ancorché le Autorità garanti della concorrenza e del mercato abbiano elaborato criteri oggettivi e metodologie specifiche per la delimitazione del mercato rilevante, al fine di garantire certezza giuridica e uniformità applicativa nella prassi decisionale.

Va inoltre precisato che non sussiste coincidenza tra la condotta integrante l'illecito civilistico della concorrenza sleale e quella costitutiva del reato di cui all'art. 473 c.p.. Come affermato dalla Suprema Corte, l'illecito civilistico ex art. 2598 n. 1 c.c. richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l'uso di nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con quelli utilizzati da altri, ovvero l'imitazione servile dei prodotti altrui. L'articolo 473 c.p., invece, richiede più specificamente che gli altrui marchi o segni distintivi siano oggetto di materiale contraffazione o alterazione; pertanto, in assenza di

⁷² Ghezzi, F., & Olivieri, G. (2023). *Diritto antitrust* (3^a ed.). Torino: Giappichelli.

questi elementi, la mera possibilità di confusione non è sufficiente a integrare la fattispecie penale⁷³. Ne consegue che nel reato contestato dal codice penale, il consumatore è indotto a ritenere che il bene sia originale, mentre nel caso di concorrenza sleale il consumatore è indotto in confusione circa l'origine del prodotto, senza che sussista necessariamente il presupposto dell'originalità. L'imitazione confusoria è quindi più sottile rispetto alla contraffazione, ma comunque ingannevole e giuridicamente rilevante.

La dottrina e la giurisprudenza hanno ampiamente dibattuto sul rapporto intercorrente tra la disciplina della contraffazione di marchio e quella della concorrenza sleale, giungendo alla conclusione che il cumulo tra le due fattispecie non è automatico. In effetti, non ogni caso di contraffazione di marchio integra necessariamente un atto di concorrenza sleale. Tale configurazione cumulativa si verifica esclusivamente quando sussistono due condizioni fondamentali: una concreta possibilità di confusione tra i segni distintivi e lo status di concorrenti tra i soggetti coinvolti. Ne consegue che in determinate circostanze, pur in presenza di contraffazione, non si configura concorrenza sleale. Ciò avviene, ad esempio, quando il marchio registrato non è effettivamente utilizzato sul mercato o quando l'uso territoriale del marchio è talmente circoscritto da non determinare alcuna sovrapposizione con l'ambito di operatività dell'imitatore. È importante sottolineare una differenza metodologica fondamentale tra le due discipline: nella valutazione della concorrenza sleale, il raffronto viene effettuato sulla base dell'effettivo utilizzo del marchio nel mercato, mentre nella fattispecie della contraffazione assume rilevanza primaria il dato formale della registrazione, prescindendo dall'uso concreto⁷⁴. Questa distinzione riflette la diversa ratio delle due discipline: la tutela contro la contraffazione è incentrata sulla protezione del diritto di esclusiva derivante dalla registrazione, mentre la disciplina della concorrenza sleale mira a preservare la correttezza nei rapporti concorrenziali di mercato e la trasparenza nelle relazioni con i consumatori.

Parassitismo economico

⁷³ Cassazione Penale, Sez. II. (2014). *Sentenza n. 28922 del 2014*.

⁷⁴ Vanzetti, A., & Di Cataldo, V. (2012). *Manuale di diritto industriale*. Milano: Giuffrè.

Considerando la fattispecie da una prospettiva più ampia, si configura la sussunzione all'interno della categoria del cosiddetto parassitismo economico. Tale istituto trova la sua elaborazione dottrinale nell'opera del giurista Remo Franceschelli, il quale ha teorizzato l'esistenza di una peculiare forma di illecito concorrenziale caratterizzata dal compimento sistematico di atti imitativi dell'altrui attività imprenditoriale⁷⁵. Nel nostro ordinamento giuridico, la figura del parassitismo economico ha trovato formale riconoscimento con la pronuncia della Corte di Cassazione del 17 aprile 1962, n. 752, che ne ha sancito la riconducibilità alla clausola generale di cui all'art. 2598, comma 3, c.c. In tale occasione, la Suprema Corte ha statuito che la sistematica imitazione delle iniziative imprenditoriali del concorrente integra gli estremi della concorrenza sleale, anche qualora non determini un effetto confusorio presso il pubblico⁷⁶. Il fondamento giuridico di tale orientamento risiede nella censurabilità dello sfruttamento parassitario dei risultati conseguiti mediante investimenti in ricerca e sviluppo sostenuti da altri operatori economici. Elemento costitutivo essenziale ai fini della configurabilità della fattispecie è la sussistenza di una strategia imprenditoriale deliberatamente reiterativa, finalizzata al conseguimento di un indebito risparmio di spesa attraverso l'appropriazione dei frutti dell'altrui attività innovativa⁷⁷. L'elaborazione dottrinale in materia di concorrenza parassitaria ha conosciuto un significativo sviluppo nel corso del tempo. In una fase iniziale, la dottrina giuridica riconosceva esclusivamente una configurazione unitaria del fenomeno parassitario nell'ambito concorrenziale. Successivamente, l'approfondimento teorico ha condotto all'individuazione di una seconda tipologia di manifestazione del fenomeno, denominata concorrenza parassitaria sincronica⁷⁸. Questa particolare declinazione dell'istituto si caratterizza per la peculiare struttura costitutiva, fondata sulla simultaneità degli atti imitativi piuttosto che sulla loro sistematica reiterazione nel tempo. L'elemento qualificante di tale fattispecie risiede, pertanto, nella pluralità di comportamenti imitativi posti in essere contestualmente, in assenza del requisito della continuità temporale che contraddistingue la forma classica di parassitismo economico.

⁷⁵ Franceschelli, R. (1954). Sulla concorrenza sleale. *Rivista di Diritto Industriale*, I.

⁷⁶ Cassazione Civile (1962). *Sentenza n. 752 del 17 aprile 1962*.

⁷⁷ Arcidiacono, D. (2017). *Parassitismo e imitazione servile non confusoria*. Torino: Giappichelli.

⁷⁸ Paschi, C. (2012). La concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c. e la sua interpretazione nella giurisprudenza più recente. *Rivista di Diritto Industriale*, (4-5).

Per illustrare il nesso tra l'imitazione di un marchio e il concetto di parassitismo economico, risulta paradigmatico il caso che ha coinvolto l'azienda Coca-Cola. La multinazionale statunitense si oppose alla registrazione presso l'EUIPO del marchio "Master", il quale adottava elementi grafici e stilistici fortemente evocativi di quelli caratterizzanti il proprio segno distintivo, con riferimento alla medesima categoria merceologica. La peculiarità della vicenda risiedeva nella circostanza che il logo contestato veniva utilizzato esclusivamente in Siria e in altri mercati del Medio Oriente, mentre l'opposizione di Coca-Cola assumeva natura preventiva, volta a scongiurare un potenziale fenomeno di parassitismo economico in territorio europeo. Nonostante le iniziali pronunce sfavorevoli alle istanze di Coca-Cola, nel 2017 il Tribunale dell'Unione Europea ha accolto il ricorso della multinazionale, annullando la decisione con cui l'EUIPO aveva consentito la registrazione del marchio "Master". La motivazione della sentenza si fondava sul riconoscimento di un concreto rischio che, sebbene il segno distintivo non fosse ancora utilizzato nel mercato europeo, tale evenienza potesse verificarsi in futuro. La Corte ha così statuito che il rischio di parassitismo economico futuro si sostanzia nella potenzialità di conseguire un indebito vantaggio competitivo derivante dallo sfruttamento della notorietà e degli investimenti altrui, anche in una prospettiva meramente potenziale⁷⁹.

Il fenomeno in generale

Il fenomeno della contraffazione comporta rilevanti pregiudizi economici, sia in ambito nazionale che internazionale. Sotto il profilo causale, emerge come elemento di particolare criticità la persistente domanda da parte dei consumatori finali, riconducibile, secondo le indagini demoscopiche, alla cosiddetta "sindrome di Robin Hood"⁸⁰, ossia una percezione negativa degli operatori economici dominanti, ai quali vengono imputate pratiche di pricing irragionevoli. Tale percezione viene utilizzata quale giustificazione morale per l'acquisto consapevole di beni contraffatti. Ulteriore elemento eziologico è rappresentato dalle dinamiche sociali e dalla proiezione dell'immagine personale. Sotto l'influenza delle tendenze di mercato e del marketing basato su figure di riferimento

⁷⁹ Tribunale dell'Unione Europea. (2014). *Sentenza dell'11 dicembre 2014, causa T-480/12, Master*. EUR-Lex.

⁸⁰ Nill, A., & Shultz, C. J. II (1996). The scourge of global counterfeiting. *Business Horizons*, 39(6).

(influencer marketing), numerosi soggetti aspirano a beneficiare del prestigio conferito da accessori recanti marchi rinomati, pur in assenza della disponibilità economica necessaria per l'acquisto dei prodotti originali. Dal punto di vista dei soggetti passivi, le conseguenze economiche più significative gravano sulle imprese titolari dei diritti di proprietà industriale violati, le quali subiscono un duplice nocumento patrimoniale: da un lato, il mancato guadagno derivante dalla contrazione delle vendite (lucro cessante) dall'altro, i costi necessari per l'individuazione e l'implementazione di strategie di contrasto (danno emergente). Va altresì rilevata la frequente correlazione tra contraffazione e criminalità organizzata transnazionale, configurandosi la prima quale strumento di finanziamento per ulteriori attività illecite. Tale interconnessione contribuisce all'espansione dell'economia sommersa e del lavoro irregolare, con evidenti implicazioni pregiudizievoli sul piano sociale. In materia giuslavoristica, le stime della Commissione Europea evidenziano che la contraffazione determina l'estinzione di circa 800.000 rapporti di lavoro diretti all'interno dell'Unione, ai quali si aggiungono le perdite indirette nell'indotto. L'impatto risulta particolarmente significativo nei settori ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale, che rappresentano circa il 45% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea⁸¹. Non trascurabile è, infine, il pregiudizio all'avviamento che colpisce i titolari dei marchi oggetto di contraffazione. La circolazione di prodotti di qualità inferiore, potenzialmente pregiudizievoli per la salute dei consumatori, può determinare un significativo deterioramento dell'immagine commerciale, con effetti negativi di lungo periodo sulla percezione del marchio da parte della clientela.

Esiste una corrente di pensiero minoritaria che teorizza potenziali esternalità positive derivanti dal fenomeno contraffattivo nei confronti del titolare del diritto di marchio. Tale orientamento, di natura eccezionale rispetto alla visione consolidata, sostiene che la contraffazione possa generare indirettamente forme di pubblicità non onerosa per il titolare del marchio, contribuendo alla diffusione e al consolidamento del segno distintivo nella percezione collettiva del mercato. Secondo tale impostazione, il fatto stesso che un

⁸¹ Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. (2017). *Le merci contraffatte costano all'UE 800.000 posti di lavoro*. <https://www.eunews.it/2017/07/18/le-merci-contraffatte-costano-allue-800-000-posti-lavoro/>

prodotto sia oggetto di contraffazione costituirebbe un indicatore della sua desiderabilità commerciale e del valore immateriale incorporato nel marchio.

Risulta particolarmente significativo, in questo contesto, uno studio⁸² che ha analizzato la letteratura scientifica e il fenomeno nella sua attuale manifestazione mediante indagini telefoniche, al fine di identificare le principali cause che determinano la produzione e la diffusione di merce contraffatta. In particolar modo, la suddetta analisi consente di operare una bipartizione delle cause in questione, distinguendo tra i fattori incidenti sulla domanda e i fattori incidenti sull'offerta. Per quanto concerne gli operatori economici dediti alla vendita di merce contraffatta, le motivazioni risultano principalmente riconducibili alla considerevole redditività di tale attività illecita, derivante dall'impiego di materiali di qualità inferiore rispetto agli standard del prodotto originale e dal ricorso a processi produttivi localizzati in Paesi caratterizzati da un costo della manodopera significativamente contenuto. Si rileva, altresì, come elemento incentivante, il regime sanzionatorio relativamente mite previsto per tali fattispecie delittuose rispetto ad altre tipologie di reati, circostanza che incrementa l'appetibilità di tale mercato illegale. Con riferimento, invece, ai soggetti acquirenti, oltre alla già menzionata aspirazione al possesso di beni altrimenti inaccessibili per ragioni economiche, emerge una carente consapevolezza circa l'antigiuridicità della condotta posta in essere, nonché una inadeguata percezione delle conseguenze pregiudizievoli che tale comportamento determina sia sul piano giuridico-sanzionatorio, sia in termini di impatto economico sul sistema produttivo legale.

Nella prospettiva giuridica relativa alla qualificazione dell'acquirente di merce contraffatta, si evidenzia un dibattito dottrinale circa la configurabilità dello stesso quale soggetto attivo dell'illecito ovvero quale vittima del fenomeno. La questione presenta profili di particolare complessità in quanto, se da un lato sussistono le motivazioni precedentemente esposte che inducono il soggetto a compiere consapevolmente la condotta di acquisto di prodotti contraffatti, dall'altro lato emerge la possibilità che il medesimo possa configurarsi quale destinatario di pratiche commerciali ingannevoli o

⁸² Cesareo, L., & Pastore, A. (2014). *Il fenomeno della contraffazione nella prospettiva del management. Verso un sistema per la brand protection*. In C. Cecchi, A. Magistro, G. Milanetti, G. Sancetta, & R. Cagiano De Azevedo (a cura di), *Oltre i confini. Studi in onore di Giuseppe Burgio*.

manipolatorie. In tale contesto, assume rilevanza l'indagine condotta da Confcommercio, dalla quale si evince che solamente il 36,2% del campione analizzato ritiene che l'acquisto di merce contraffatta avvenga in assenza di consapevolezza circa l'illiceità del prodotto⁸³. Tale dato statistico suggerisce che, nella maggioranza dei casi, i consumatori agirebbero con piena cognizione della natura non autentica della merce, circostanza questa che deporrebbe a favore della qualificazione degli stessi quali concorrenti nell'attività illecita piuttosto che quali soggetti passivi della stessa.

La sentenza della Corte di Cassazione penale n. 45594/2024 affronta un caso giuridicamente significativo nell'ambito della contraffazione, in cui emerge una configurazione particolare dei ruoli tra gli attori coinvolti nel fenomeno illecito. Nel caso specifico, il soggetto imputato rivestiva la qualifica di rivenditore autorizzato, circostanza che ha connotato peculiarmente la fattispecie. L'elemento distintivo risiede nel fatto che tale soggetto, operando all'interno di un canale ufficiale di distribuzione, ha immesso sul mercato prodotti recanti marchi contraffatti, venendo conseguentemente accusato del reato di contraffazione. La rilevanza si manifesta nella posizione dell'eventuale acquirente finale, il quale si configura inequivocabilmente come vittima dell'illecito piuttosto che come concorrente nello stesso. Tale qualificazione deriva dalla legittima aspettativa del consumatore che, rivolgendosi ad un rivenditore autorizzato, presuppone ragionevolmente l'autenticità della merce acquistata. L'ulteriore profilo di interesse attiene alla specifica valutazione dell'elemento soggettivo del reato in relazione alla qualifica professionale dell'imputato. Il Collegio giudicante ha operato una significativa distinzione metodologica, escludendo l'applicabilità del criterio valutativo del "consumatore medio" (disciplinato nel capitolo 2, paragrafo 1), in considerazione dell'appartenenza dell'imputato ad una categoria professionale connotata da un elevato grado di specializzazione e conoscenza del settore merceologico. La linea difensiva dell'imputato si fondava sull'asserita carenza dell'elemento psicologico, contestando la consapevolezza circa la natura contraffatta dei prodotti successivamente commercializzati. A sostegno di tale tesi, la difesa aveva prodotto documentazione fiscale attestante acquisti periodici dal medesimo fornitore, nonché evidenziato la notevole somiglianza dei prodotti con gli originali, elementi che, secondo la prospettazione

⁸³ Format Research. (2016). *L'impatto del taccheggio sulle imprese del commercio*. Ricerca presentata per Confcommercio in occasione dell'iniziativa "Legalità Mi Piace".

difensiva, avrebbero dovuto escludere la sussistenza del dolo. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che proprio la qualifica professionale dell'imputato quale commerciante all'ingrosso specializzato nel settore merceologico in questione costituisse elemento determinante per affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo. Secondo il ragionamento della Suprema Corte, tale qualifica implicava necessariamente un livello di competenza e diligenza professionale tale da consentire il riconoscimento dei prodotti contraffatti, escludendo pertanto la possibilità di invocare l'inconsapevolezza. Con riferimento alla documentazione fiscale prodotta, la Corte ne ha escluso la rilevanza probatoria, ritenendo che le fatture non presentassero elementi idonei a dimostrare l'assenza di consapevolezza circa la natura contraffatta della merce, risultando pertanto prive di valore esimente⁸⁴.

Nel contesto della problematica giuridica inerente la qualificazione della condotta di acquisto consapevole di prodotti contraffatti da parte del consumatore finale, assume particolare rilievo l'analisi della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale n. 22225 del 19 gennaio 2012. La questione sottoposta al vaglio concerneva la configurabilità o meno di un'ipotesi di reato nella condotta dell'acquirente finale che, con piena consapevolezza, procede all'acquisto di merce contraffatta destinata ad uso personale. Le Sezioni Unite hanno affrontato il tema operando una fondamentale distinzione tra la rilevanza amministrativa e quella penale della condotta in esame. Il Collegio ha enunciato il principio di diritto secondo cui «non può configurarsi una responsabilità penale per l'acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale»⁸⁵.

Tale orientamento ermeneutico risulta coerente con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 35/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2005), che qualifica espressamente come illecito amministrativo l'acquisto di prodotti contraffatti da parte del consumatore finale per uso personale. La disposizione normativa citata prevede, infatti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, configurando pertanto la condotta in questione al di fuori dell'ambito penalmente

⁸⁴ Corte di Cassazione Penale, Sezione II. (2024). *Sentenza n. 45594 del 12 dicembre 2024*.

⁸⁵ Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite. (2012). *Sentenza n. 22225 del 19 gennaio 2012*.

rilevante. Diversamente, la Suprema Corte ha precisato che resta pienamente configurabile la responsabilità penale a titolo di ricettazione per contraffazione (ai sensi dell'art. 648 c.p. in relazione ai reati presupposto di cui agli artt. 473 e 474 c.p.) nei confronti dei soggetti che acquistano prodotti contraffatti per finalità diverse dall'uso personale, ovvero con l'intento di successiva commercializzazione o diffusione. Tale distinzione tra la posizione del consumatore finale e quella dell'intermediario commerciale trova fondamento nella differente intensità dell'offesa arrecata ai beni giuridici tutelati dalla normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, nonché nella diversa consapevolezza e volontà di partecipazione al circuito illecito della contraffazione che caratterizza le due figure.

In un'analisi giuridicamente più articolata delle pronunce precedentemente richiamate, emerge come elemento di particolare interesse l'elemento psicologico che caratterizza le diverse condotte sanzionate dall'ordinamento in materia di contraffazione. La distinzione degli atteggiamenti soggettivi nelle varie fattispecie delinea un quadro normativo di notevole complessità. In particolare nell'ipotesi di acquisto incauto, l'elemento psicologico sanzionato è rappresentato dalla colpa, intesa come negligenza nell'accertamento dell'autenticità della merce. Tale colpa si sostanzia nella violazione di un dovere di diligenza che grava sull'acquirente in relazione alle circostanze dell'acquisto (prezzo particolarmente vantaggioso, canale di vendita non ufficiale, assenza di garanzie o documentazione accessoria, etc.). Diversamente, nella fattispecie di ricettazione per contraffazione ex art. 648 c.p., l'elemento soggettivo richiesto è il dolo, consistente nella consapevolezza della provenienza illecita del bene e nella volontà di trarne profitto mediante l'acquisto, la ricezione o l'occultamento del medesimo. In tale contesto, è necessaria la piena consapevolezza dell'origine illecita del bene derivante dalla commissione dei reati presupposto di cui agli artt. 473 e 474 c.p. La problematica rilevata attiene alla fattispecie intermedia dell'acquisto consapevole per uso personale. In tale ipotesi, nonostante sia presente un elemento psicologico assimilabile al dolo (consapevolezza della natura contraffatta del prodotto), le Sezioni Unite hanno optato per l'inquadramento della condotta nell'alveo dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. 35/2005, escludendo la configurabilità del reato di ricettazione⁸⁶. Tale

⁸⁶ Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite. (2012). *Sentenza n. 22225 del 19 gennaio 2012*. In *Diritto Penale Contemporaneo*, 1.

orientamento interpretativo, che avvicina dal punto di vista del trattamento sanzionatorio condotte caratterizzate da atteggiamenti psicologici differenti (colpa e dolo), trova la sua ratio nella valutazione complessiva della lesività della condotta rispetto ai beni giuridici tutelati. La Suprema Corte ha ritenuto che l'acquisto di merce contraffatta per uso personale, pur se effettuato con piena consapevolezza dell'illiceità del prodotto, presenti un disvalore penalistico insufficiente a giustificare l'applicazione della sanzione penale, risultando più proporzionata la sanzione amministrativa.

Perdita sui ricavi

Nel contesto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, la diminuzione del fatturato rappresenta una delle conseguenze patrimoniali più gravose per il titolare del diritto leso, la cui quantificazione precisa risulta particolarmente complessa sotto il profilo probatorio. Il settore dell'abbigliamento costituisce un ambito paradigmatico in cui il fenomeno contraffattivo raggiunge livelli di particolare intensità, con una stima delle perdite economiche quantificabili approssimativamente nel 5,2% del fatturato annuo, equivalenti a circa 12 miliardi di euro⁸⁷. L'analisi delle perdite di fatturato riveste particolare rilevanza sia ai fini della determinazione dell'impatto economico del fenomeno illecito, sia per la quantificazione del danno risarcibile nella componente del lucro cessante ex art. 1223 c.c. Tra le metodologie di calcolo elaborate, quella fondata sulla diminuzione del fatturato risulta essere una delle più frequentemente adottate nella prassi giurisprudenziale. La contrazione del fatturato può derivare da due distinte componenti pregiudizievoli: la riduzione delle unità vendute e la diminuzione del prezzo di vendita⁸⁸.

⁸⁷ Casadei, M. (2024, 16 gennaio). *Prodotti falsi, l'Italia perde 1,7 miliardi e 19 mila posti di lavoro all'anno*. Il Sole 24 Ore. <https://www.ilsole24ore.com/art/prodotti-falsi-l-italia-perde-17-miliardi-e-19-mila-posti-lavoro-all-anno-AF5phTMC>

⁸⁸ Ghini, F. (2015). *La determinazione del danno risarcibile nella lesione di diritto di proprietà industriale* (Tesi di dottorato). Università degli Studi di Parma. <https://www.repository.unipr.it/bitstream/1889/2716/1/Tesi%20def.%20Federico%20Ghini.pdf>

Riduzione delle vendite

Il criterio maggiormente utilizzato in sede giudiziaria si basa sulla presunzione che le minori vendite del titolare del diritto siano proporzionali al fatturato realizzato dal contraffattore mediante la commercializzazione dei prodotti contraffatti. Tuttavia, tale criterio presenta significative criticità sul piano metodologico, in quanto frequentemente l'analisi comparativa viene effettuata omettendo di considerare il differenziale di prezzo tra i prodotti originali e quelli contraffatti⁸⁹, elemento che può incidere significativamente sulla corretta quantificazione del pregiudizio economico subito. Per stabilire un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra la diminuzione del fatturato del titolare del diritto e l'incremento di quello del contraffattore, risulta necessario procedere ad un'analisi dell'elasticità della domanda, con il fine di determinare la sostituibilità dei beni sul mercato rilevante. Solo qualora si accerti l'assenza di validi prodotti sostitutivi rispetto al bene oggetto di contraffazione, potrà considerarsi sussistente un rapporto di causalità diretta tra le due variazioni di fatturato, idoneo a fondare il diritto al risarcimento. In ogni caso, la giurisprudenza in materia richiede un'analisi economica approfondita per poter considerare il mancato guadagno del titolare e l'incremento delle vendite del contraffattore come grandezze direttamente proporzionali. Tale valutazione impone una ricostruzione contabile controfattuale, ovvero una stima del fatturato che il titolare avrebbe presumibilmente conseguito in assenza della violazione⁹⁰, secondo i principi di regolarità causale ex art. 1223 c.c. La differenza tra il fatturato ipotetico così determinato e quello effettivamente realizzato costituisce il parametro di riferimento su cui calcolare il lucro cessante, in conformità con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno da contraffazione. Parte degli studiosi però, criticano tale disciplina perché l'applicazione del criterio delle mancate vendite si fonda su un'analisi controfattuale che presuppone la ricostruzione di uno scenario ipotetico mai verificatosi, caratterizzato dall'assenza del fenomeno contraffattivo. Anche qualora si riscontri empiricamente una contrazione delle vendite, sussiste una problematica di

⁸⁹ Casonato, S. (2017). Criteri di determinazione del danno da contraffazione. *Contratto e impresa*, 33(1), 287-328. https://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/images/stories/Dott._Casonato_-_Criteri_di_determinazione_del_danno_da_contraffazione.pdf

⁹⁰ Sirotti Gaudenzi, A. (a cura di). (2010). *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza. Volume II: La tutela dei diritti di privativa*. Torino: UTET Giuridica.

imputabilità causale del pregiudizio, giacché la flessione del fatturato potrebbe essere ascrivibile a molteplici fattori concorrenti, quali inefficienze nelle politiche commerciali adottate dal titolare⁹¹.

In relazione alla quantificazione degli utili conseguiti dal contraffattore, il metodo di calcolo teoricamente corretto prevede la detrazione, dai ricavi illecitamente conseguiti, dei costi di produzione e distribuzione sostenuti, al fine di determinare il margine effettivo di profitto. Tale metodologia presuppone l'acquisizione di dati contabili analitici nella disponibilità esclusiva del soggetto che ha posto in essere la condotta illecita. Sotto il profilo dell'onere probatorio l'onere di dimostrare l'entità dei costi sostenuti dovrebbe gravare sul contraffattore, essendo questi l'unico soggetto in possesso della documentazione contabile idonea a fornire evidenza delle componenti negative che hanno inciso sulla determinazione dell'utile conseguito. Inoltre non tutto il profitto realizzato è necessariamente riconducibile all'appropriazione del valore incorporato nel segno distintivo altrui, potendo concorrervi fattori eterogenei quali l'efficienza della rete distributiva, le strategie promozionali o altri elementi dell'offerta commerciale. La quantificazione di tale quota presenta significative difficoltà, in assenza di criteri oggettivi e univoci di determinazione⁹².

Nell'attuale contesto di mercato, con particolare riferimento al settore del lusso, è possibile rilevare che, sotto il profilo economico-finanziario, i prodotti contraffatti presentano generalmente un margine di profitto unitario significativamente inferiore rispetto a quello conseguito dal titolare del diritto sul prodotto originale. In tali fattispecie, la prassi giurisprudenziale ha consolidato un criterio di quantificazione del danno basato sulla moltiplicazione del numero di unità commercializzate dal contraffattore per il prezzo praticato dal titolare del diritto, al fine di determinare il lucro cessante⁹³.

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza prevalente concordano nel ritenere che la corretta quantificazione del mancato guadagno debba essere effettuata con riferimento al singolo prodotto oggetto di contraffazione, piuttosto che mediante un calcolo

⁹¹ Franzosi, M. (a cura di). (2015). *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*. Padova: CEDAM.

⁹² Franzosi, M. (a cura di). (2015). *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*. Padova: CEDAM.

⁹³ Moro Visconti, R. (2007). La valutazione economica dei brevetti. *Il Diritto Industriale*, 6.

proporzionale rispetto all'aggregato di bilancio complessivo dell'impresa titolare⁹⁴. Tale metodologia trova fondamento nel principio secondo cui l'illecito contraffattivo incide specificamente sul singolo prodotto o sulla specifica linea di prodotti oggetto di contraffazione, e non necessariamente sull'intero fatturato aziendale.

Diminuzione del prezzo di vendita

Come precedentemente illustrato, è necessario rilevare che la contrazione del fatturato può essere determinata non solo dalla sostituzione diretta del prodotto originale con quello contraffatto a prezzo inferiore, ma anche dalla necessità per il titolare del diritto di procedere ad una riduzione dei prezzi di vendita quale risposta strategica alla presenza sul mercato di prodotti contraffatti. Tale circostanza, qualificabile come pregiudizio patrimoniale indiretto, rientra pienamente nel novero delle conseguenze economicamente dannose derivanti dal fenomeno contraffattivo. La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che l'illecito sfruttamento di privative industriali può determinare, oltre al lucro cessante per mancate vendite, anche un ulteriore pregiudizio consistente nell'erosione dei margini di profitto conseguente alla necessaria riduzione dei prezzi di vendita, quale misura difensiva adottata dal titolare per fronteggiare la concorrenza sleale dei prodotti contraffatti. La ratio sottostante a tale strategia commerciale risiede nella necessità per il titolare del diritto di mantenere la propria competitività sul mercato, sacrificando al fine di preservare la propria quota di mercato e contrastare l'effetto di spiazzamento generato dalla presenza di prodotti contraffatti commercializzati a prezzi significativamente inferiori. Tale pregiudizio economico costituisce un'autonoma voce di danno risarcibile nella liquidazione complessiva ex art. 125 c.p.i.

Danno reputazione

La contraffazione del marchio costituisce una violazione suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli sulla reputazione del brand, potendo determinare un grave detrimento all'immagine e alla notorietà del titolare del diritto. Tale vulnus, rappresentante la lesione

⁹⁴ Spolidoro, M. S. (2009). Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i. *Diritto Industriale*, 1.

più significativa⁹⁵, si manifesta quando il marchio contraffatto, indebitamente apposto su prodotti non autentici, diviene veicolo di una reputazione non legittimamente acquisita dal contraffattore. Gli effetti negativi derivanti dalla contraffazione si concretizzano in quanto il consumatore, nell'erroneo convincimento di acquistare un bene caratterizzato da specifici standard qualitativi e realizzato con determinati materiali, si trova invece ad acquisire un prodotto contraffatto il cui prezzo inferiore è inevitabilmente correlato a livelli di qualità difforni rispetto all'originale. Il consumatore che, indotto in errore, ritiene di aver acquistato un bene autentico e successivamente ne constata la differenza rispetto alle caratteristiche qualitative attese, subisce una lesione dell'affidamento riposto nel brand. Tale circostanza determina una compromissione del rapporto fiduciario intercorrente tra acquirente e produttore, con conseguente pregiudizio per l'integrità del valore commerciale del marchio.

La reputazione di un'azienda rappresenta effettivamente un elemento fondamentale che incrementa il patrimonio intangibile dell'impresa attraverso la costruzione di una specifica immagine percepita. Nel corso del tempo sono state elaborate diverse definizioni tra cui⁹⁶:

- La configurazione della reputazione intesa come risorsa strategica dell'impresa, capace di generare un significativo vantaggio competitivo nel mercato di riferimento.
- La concezione della reputazione come costruito complesso, formato dall'insieme delle percezioni degli stakeholder e dai comportamenti aziendali che ne influenzano il posizionamento nel contesto economico.

La creazione di una reputazione solida costituisce un elemento fondamentale per l'azienda, in quanto consente di generare significativi flussi di cassa e di instaurare un rapporto di fidelizzazione con la clientela, capace di resistere anche a eventuali modifiche delle strategie aziendali.

⁹⁵ Pastore, L., & Cesareo, S. (2011). *Lotta alla contraffazione! Un'indagine esplorativa su strategie, strumenti ed azioni delle imprese di marca*. Società Italiana di Marketing.

⁹⁶ Corradini, I., & Nardelli, E. (2015). *La reputazione aziendale. Aspetti sociali, di misurazione e di gestione*. FrancoAngeli.

Nonostante la molteplicità degli studi e delle teorie elaborate in materia di costruzione della reputazione del brand, l'elemento comune alle diverse impostazioni dottrinali è l'individuazione di quattro fasi distinte del processo⁹⁷:

1. Considerazione iniziale: la relazione tra consumatore e brand si instaura attraverso un insieme di marchi che il potenziale cliente considera sulla base delle proprie esperienze pregresse;
2. Valutazione attiva: in questa fase si assiste ad un ampliamento del novero dei marchi oggetto di considerazione, conseguente all'acquisizione di informazioni provenienti dal mercato;
3. Acquisto: momento in cui il consumatore procede all'acquisizione del prodotto o del servizio offerto dall'impresa;
4. Post acquisto: fase successiva all'acquisto, fondamentale per la consolidazione del rapporto fiduciario tra cliente e impresa.

Questo processo è caratterizzato da specifici punti di contatto nel corso del ciclo di vita della relazione commerciale, ovvero quelle occasioni in cui il soggetto interagisce concretamente con l'azienda per effettuare acquisti o ricevere informazioni.

Il Reputation Institute ha elaborato un modello di analisi della reputazione aziendale che integra sia componenti razionali sia elementi emotivi nella valutazione del capitale reputazionale. Tale modello identifica sette indicatori fondamentali che concorrono a determinare la reputazione di un'impresa⁹⁸:

- Prodotti e servizi: la qualità intrinseca dell'offerta commerciale, suscettibile di tutela giuridica attraverso i diritti di proprietà intellettuale e industriale;
- Innovazione: la capacità dell'impresa di sviluppare soluzioni originali e all'avanguardia, proteggibile mediante brevetti e altri strumenti di tutela dell'innovazione;

⁹⁷ Court, D., Elzinga, D., Mulder, S., & Vetvik, O. J. (2009). *The consumer decision journey*. McKinsey Quarterly.

⁹⁸ Assit. (2023, 4 settembre). *Danno alla reputazione e perdita di fatturato, quale correlazione?* Assit. <https://assit.it/danno-alla-reputazione-e-perdita-di-fatturato-quale-correlazione/>

- Ambiente di lavoro e cultura aziendale: il contesto organizzativo interno, che rileva anche sotto il profilo della normativa giuslavoristica e della compliance aziendale;
- Eticità: l'integrità nei comportamenti aziendali, elemento sempre più rilevante anche in termini di responsabilità sociale d'impresa;
- Corporate Social Responsibility: l'insieme delle attività attraverso cui l'impresa contribuisce al benessere sociale e ambientale, con riflessi sul piano della governance e della compliance normativa;
- Leadership: la qualità della direzione strategica aziendale, che incide sulla percezione esterna dell'impresa e sulla sua capacità di generare valore;
- Performance: i risultati economico-finanziari conseguiti, che costituiscono un elemento oggettivo di valutazione della solidità aziendale.

Il danno reputazionale può essere correttamente qualificato come danno indiretto che viene inflitto all'azienda. Tale classificazione trova fondamento nella distinzione tra pregiudizi che incidono direttamente sul patrimonio aziendale e quelli che vi incidono in via mediata. Nel caso delle perdite di fatturato, si configura un danno diretto in quanto si riscontra un'immediata riduzione delle vendite e, conseguentemente, un depauperamento patrimoniale immediatamente quantificabile. Diversamente, nell'ipotesi dell'abbassamento forzoso dei prezzi per fronteggiare la concorrenza e nel caso dei pregiudizi reputazionali, si configura un danno indiretto, in quanto derivante da perdite che trovano origine nella lesione dell'immagine aziendale. Il danno indiretto, pur rientrando nell'ambito del danno risarcibile secondo i principi generali dell'ordinamento, presenta peculiarità sotto il profilo probatorio e dell'accertamento del nesso eziologico. In questa fattispecie, assume particolare rilevanza sia l'analisi del rapporto di causalità tra l'evento lesivo e il pregiudizio lamentato, sia il ragionamento giuridico posto a fondamento di tale nesso causale, che lo differenzia rispetto al danno diretto⁹⁹. La ricostruzione del nesso eziologico nel danno reputazionale richiede infatti un'analisi più articolata della catena causale, dovendosi dimostrare come la lesione dell'immagine abbia

⁹⁹ Franzoni, M. (2010). *Il danno risarcibile* (2^a ed.). Milano: Giuffrè.

determinato, quale conseguenza mediata ma giuridicamente rilevante, un pregiudizio patrimoniale effettivo e quantificabile secondo criteri di ragionevole certezza.

Lo scandalo che ha coinvolto Facebook nel 2018 rappresenta un caso paradigmatico di danno reputazionale di rilevante entità. La vicenda ha avuto origine dalla rivelazione che Cambridge Analytica, società di consulenza operante nell'ambito politico, aveva illecitamente acquisito i dati personali di circa 87 milioni di utenti della piattaforma social senza aver preventivamente ottenuto il loro consenso esplicito. Tale illecita acquisizione di dati personali è stata finalizzata alla creazione di profili psicografici destinati ad influenzare rilevanti processi elettorali, tra cui il referendum sulla Brexit e le elezioni presidenziali statunitensi del 2016. La divulgazione di tali pratiche ha determinato un significativo pregiudizio in termini di perdita di fiducia da parte degli utenti, degli investitori e dell'opinione pubblica nei confronti di Facebook¹⁰⁰. Le ripercussioni economiche di tale danno reputazionale sono state particolarmente significative, manifestandosi nella flessione del titolo azionario e nella necessità di intraprendere costose iniziative di recupero dell'immagine aziendale e di implementazione di più rigorosi protocolli di sicurezza e tutela della privacy.

Il marchio come elemento chiave della brand equity

Il brand equity, altrimenti definito come valore di marca o patrimonio di marca, presenta una correlazione diretta con il grado di notorietà del brand¹⁰¹, proprio perché rappresenta il valore aggiunto apportato da quest'ultimo al prodotto. Tale correlazione evidenzia il ruolo determinante esercitato dalla marca nel processo decisionale del consumatore, influenzando le scelte di acquisto principalmente sulla base del riconoscimento e della familiarità con il marchio, piuttosto che sulle caratteristiche intrinseche o qualitative del prodotto.

¹⁰⁰ Kirkham, C. (2024, novembre 22). *La Corte Suprema consente a una causa collettiva da miliardi di dollari di procedere contro Meta*. Associated Press. Recuperato da <https://apnews.com/article/supreme-court-meta-facebook-lawsuit-9173ad92e11df4b2a565418e419dfb88>

¹⁰¹ Inside Marketing. (2021, 26 giugno). *Brand equity: definizione e caratteristiche*. Inside Marketing.

Sotto il profilo metodologico, l'approccio valutativo del brand equity si differenzia in funzione della prospettiva adottata¹⁰². Quando prevalgono considerazioni di natura finanziaria, la valorizzazione del marchio viene tipicamente effettuata mediante metodologie basate su criteri volti a quantificare i rendimenti degli azionisti nel breve periodo. Tale approccio conduce frequentemente a un posizionamento dei marchi fondato sulla durata e sulla certezza dei flussi reddituali generati dalle imprese. Quando predominano considerazioni attinenti al marketing, si privilegia un'analisi di lungo periodo, focalizzata sulla determinazione dell'incidenza delle singole variabili di marketing nella definizione del valore della marca. L'elaborazione teorica di David Aaker¹⁰³ fornisce un quadro sistematico per la valutazione del brand equity, identificando cinque dimensioni fondamentali che si configurano come beni intangibili dell'impresa:

- Brand loyalty: rappresenta il vincolo fiduciario che lega il consumatore al marchio, manifestandosi nel comportamento ripetitivo di acquisto. Sotto il profilo giuridico, tale dimensione costituisce un asset immateriale tutelabile in quanto espressione della capacità del marchio di fidelizzare la clientela.
- Brand awareness: indica il grado di riconoscibilità e notorietà del marchio, il cui obiettivo ottimale consiste nel posizionarsi come prima alternativa nella mente del consumatore in occasione dell'insorgere di uno specifico bisogno. La posizione all'interno della piramide della consapevolezza determina la qualità della brand awareness: un posizionamento alla base indica una scarsa notorietà, mentre la collocazione all'apice denota un'eccellente riconoscibilità del marchio¹⁰⁴.
- Perceived quality: attiene alla qualità percepita dai consumatori in relazione ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio. Tale percezione qualitativa costituisce un elemento fondamentale nella determinazione del valore complessivo del brand.
- Brand association: si fonda sulle connessioni cognitive che si instaurano nella mente del consumatore tra un brand e specifiche immagini, esperienze o persone.

¹⁰² Fornari, E. (2005). *Le nuove dimensioni delle politiche di Brand Equity: Dall'approccio settoriale all'approccio sistemico*. *Sinergie Italian Journal of Management*, 68.

¹⁰³ Aaker, D. A. (1991). *Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name*. New York: The Free Press.

¹⁰⁴ Borrello, C. (2022). *Strumenti per lo sviluppo e l'analisi della reputazione e del branding aziendale* [Tesi di laurea, Luiss Guido Carli]. LuissThesis.

Tali associazioni rivestono particolare importanza in quanto facilitano il processo di riconoscimento immediato del marchio aziendale. Le associazioni verbali correlate al marchio consentono ai consumatori di stabilire connessioni con il prodotto senza necessità di esplicitare l'oggetto dell'attività imprenditoriale, differenziando l'impresa dai concorrenti e contribuendo alla creazione di un'immagine positiva¹⁰⁵.

- Brand quality: rappresenta la capacità dell'impresa di offrire un prodotto o servizio caratterizzato da un livello qualitativo percepito sostanzialmente corrispondente a quello atteso dal consumatore.

Kevin Lane Keller ha elaborato un modello teorico¹⁰⁶ finalizzato a supportare le imprese nel processo di costruzione e consolidamento della brand equity attraverso quattro livelli progressivi di sviluppo del marchio¹⁰⁷. Ciascun livello della piramide rappresenta una fase cruciale nella creazione di un solido valore del brand, concentrandosi su aspetti specifici della relazione tra marchio e consumatore:

- Brand Identity: Costituisce il primo stadio del processo di costruzione del brand e si traduce nella formazione della brand salience, intesa come rilevanza che una determinata marca assume per il consumatore¹⁰⁸. Tale dimensione misura la capacità del consumatore di riconoscere il brand in specifici contesti e di associare i suoi elementi tangibili a rappresentazioni mentali, nonché il grado di notorietà del marchio e la sua capacità evocativa. Sotto il profilo giuridico, questa fase riguarda la tutela degli elementi distintivi del marchio.
- Brand Meaning: Rappresenta il secondo livello e assume rilevanza fondamentale poiché, oltre alla consapevolezza della marca, risultano determinanti il suo significato, la sua immagine e le sue prestazioni. Le associazioni mentali che il consumatore sviluppa in relazione al brand possono riguardare aspetti sia concreti

¹⁰⁵ Lamb, C. W., Hair, J. F., & McDaniel, C., Marketing (7 th ed.). Mason, OH: South-Western Thomson Learning, 2019

¹⁰⁶ Keller, K. L. (2013). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity* (4^a ed.). Pearson Education.

¹⁰⁷ Baghi, I., Balboni, B., Gabrielli, V., & Grappi, S. (2013). *Lo sguardo dei consumatori verso la marca di lusso nell'epoca della contraffazione*. Finanza Marketing e Produzione, 1, 102-123. https://www.researchgate.net/publication/257472280_Lo_sguardo_dei_consumatori_verso_la_marc_a_di_lusso_nell%27epoca_della_contraffazione

¹⁰⁸ Pomato, E. (2022). *Brand perception: analisi del cambiamento pre e post pandemia, il caso Adidas* [Tesi di laurea, Università Ca' Foscari Venezia].

sia astratti, articolandosi in brand performance (prestazioni) e brand imagery (immagine). In termini giuridici, questa dimensione coinvolge la protezione della reputazione e dell'immagine commerciale.

- Brand Response: Costituisce il terzo stadio e concerne le reazioni dei consumatori alle strategie di branding adottate dall'impresa. Tali risposte possono manifestarsi come brand judgments (giudizi) o brand feelings (sentimenti), a seconda che derivino prevalentemente dalla sfera cognitiva o da quella emotiva. Giudizi e sentimenti dei consumatori influenzano non solo le decisioni di acquisto, ma anche la relazione complessiva instaurata con il marchio. I brand judgments rappresentano le valutazioni personali formulate dai consumatori in relazione alla marca.
- Brand Resonance: Rappresenta l'apice della piramide e si riferisce alla relazione instaurata tra marca e consumatori, nonché alla sintonia sviluppata tra le parti, quale risultato delle strategie di branding implementate nelle fasi precedenti. È essenziale che i consumatori elaborino giudizi e sentimenti favorevoli verso il brand, presupposto imprescindibile per l'instaurazione di qualsiasi relazione. L'importanza e l'intensità di tale relazione si articolano nelle dimensioni dell'intensità e dell'attività¹⁰⁹: l'intensità indica la profondità del legame psicologico formatosi nella mente del consumatore tra sé stesso e l'impresa, che determina un comportamento più o meno fedele nei confronti del brand.

Rappresentazione in bilancio

Il danno immateriale, secondo i principi contabili nazionali ed internazionali, non trova una rappresentazione autonoma ed espressa nel bilancio d'esercizio. Tale esclusione deriva dalla stessa natura della rappresentazione contabile, che può avvenire esclusivamente in presenza di una perdita economica caratterizzata da certezza e stimabilità. La natura del danno immateriale, quale è quello reputazionale, comporta infatti che esso non sia immediatamente misurabile né contabilizzabile secondo i tradizionali criteri di rilevazione delle poste di bilancio. Questo profilo di incertezza

¹⁰⁹ Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. *Journal of Marketing*, 57(1), 1-22.

valutativa non esclude, tuttavia, la possibilità di una rappresentazione indiretta attraverso altre voci di bilancio, in funzione dell'elemento patrimoniale o reddituale effettivamente inciso dal pregiudizio reputazionale.

Svalutazione per perdita durevole di valore

La prima fattispecie che può configurarsi in presenza di un danno immateriale è la perdita durevole di valore. In tale ipotesi, il pregiudizio reputazionale determina una riduzione valoriale di una specifica posta di bilancio, quale può essere il marchio, rendendo necessaria l'operazione di svalutazione relativa al bene interessato. La svalutazione per perdita durevole di valore concerne la riduzione permanente del valore di un'attività, che determina un valore recuperabile inferiore al valore contabile netto iscritto in bilancio¹¹⁰. In conformità ai principi contabili, ai fini della determinazione dell'eventuale svalutazione, è necessario procedere alla stima sia del valore d'uso sia del valore equo al netto dei costi di vendita. Qualora il valore recuperabile risulti inferiore al valore contabile, l'impresa è tenuta a registrare una svalutazione al fine di riflettere adeguatamente la diminuzione di valore dell'attività. È rilevante sottolineare che, nell'ipotesi in cui in esercizi successivi il danno d'immagine venga mitigato e il valore recuperabile dell'attività registri un incremento, l'impresa può procedere al ripristino del valore dell'immobilizzazione, con il limite invalicabile rappresentato dal valore contabile originario al netto degli ammortamenti che sarebbero stati effettuati in assenza della svalutazione.

Accantonamento a fondo rischi e oneri

Ai sensi dell'art. 2424-bis co.3 c.c. e in conformità con l'OIC 31, il danno all'immagine aziendale può configurarsi quale presupposto per l'insorgenza di passività potenziali derivanti da azioni legali o pretese risarcitorie avanzate da soggetti terzi. In tale fattispecie, si rende opportuno procedere all'iscrizione in bilancio di un fondo per rischi ed oneri ex art. 2424 c.c., laddove sussistano obbligazioni di natura determinata, la cui esistenza risulti certa o probabile, pur permanendo un'indeterminatezza circa l'ammontare o la data di manifestazione delle stesse alla chiusura dell'esercizio. In presenza di una

¹¹⁰ Fondazione Organismo Italiano di Contabilità. (2016). *OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*.

probabilità di soccombenza qualificabile come "probabile", è doveroso procedere all'accantonamento; qualora la stessa fosse meramente "possibile", sarà sufficiente darne informativa nella nota integrativa, senza procedere ad alcuna rilevazione contabile.

Spese per attività straordinarie

Secondo quanto riportato dall'OIC 12, le spese sostenute per campagne pubblicitarie finalizzate al ripristino dell'immagine aziendale danneggiata devono essere classificate in base alla loro natura, all'interno dell'area caratteristica del Conto Economico. La corretta imputazione avviene nella voce B.7 "Costi per servizi" quando si tratta di servizi pubblicitari, consulenze di marketing e comunicazione, o interventi di agenzia, mentre eventuali componenti negative non classificabili nelle altre voci trovano collocazione nella voce B.14 "Oneri diversi di gestione". Il documento OIC 12 stabilisce inoltre che, qualora tali costi presentino entità o incidenza eccezionale, essi debbano essere oggetto di specifica indicazione in Nota Integrativa con dettagliata indicazione dell'importo e della natura.

Diminuzione dei ricavi

Il danno reputazionale può esercitare un impatto significativo sul volume delle vendite e, conseguentemente, sui ricavi aziendali. Nel momento in cui l'immagine aziendale subisce un pregiudizio, si innesca un meccanismo di erosione della fiducia da parte dei consumatori, con effetti diretti sulle loro decisioni d'acquisto. La compromissione della reputazione può determinare una contrazione delle vendite attraverso diversi meccanismi: i clienti esistenti potrebbero interrompere i rapporti commerciali con l'azienda; i potenziali nuovi clienti potrebbero orientarsi verso competitor percepiti come più affidabili; la sensibilità al prezzo potrebbe accentuarsi, costringendo l'impresa a politiche di sconto per mantenere volumi accettabili. Tale fenomeno si traduce in un deterioramento dei ricavi che, a parità di struttura dei costi, comporta una riduzione dei margini operativi e della redditività complessiva. L'impatto economico del danno reputazionale può manifestarsi con intensità variabile nel breve, medio e lungo termine, richiedendo interventi correttivi di natura strategica e gestionale.

Rappresentazione in nota integrativa

Il legislatore ha previsto l'obbligatorietà di descrivere nella Nota Integrativa tutti gli eventi significativi suscettibili di influenzare la situazione patrimoniale o finanziaria dell'impresa, ivi inclusi quelli connessi al danno d'immagine. Tale obbligo informativo è funzionale a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, in piena conformità con il principio fondamentale sancito dall'art. 2423 c.c. La disclosure relativa al danno reputazionale nella Nota Integrativa risponde a molteplici finalità¹¹¹:

1. Spiega i criteri di valutazione che sono stati adottati dal redattore del bilancio;
2. Fornire dettagli sulla composizione delle voci inserite nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale;
3. Spiegare le variazioni delle voci contenute nello Stato Patrimoniale;
4. Illustrare dati aggiuntivi che consentono al lettore di cogliere informazioni utili;
5. Fornire spiegazioni su determinati comportamenti contabili.

L'inserimento di tali informazioni nella Nota Integrativa, pur non traducendosi necessariamente in specifiche poste contabili nel bilancio, consente di soddisfare il principio della rappresentazione veritiera e corretta, fornendo agli utilizzatori del bilancio elementi conoscitivi essenziali per la comprensione della situazione economico-patrimoniale dell'impresa e dei potenziali rischi connessi al pregiudizio reputazionale subito.

Rapporti dell'OCSE

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) costituisce un ente intergovernativo composto da Stati membri caratterizzati dall'adozione di sistemi di governo democratici e da economie di mercato. Detta organizzazione esercita funzioni consultive finalizzate alla risoluzione di problematiche comuni attinenti alle pratiche commerciali e al coordinamento delle politiche nazionali¹¹². Secondo indagini condotte

¹¹¹ Quagli, A. (2023). *Bilancio di esercizio e principi contabili* (11^a ed.). Giappichelli.

¹¹² Ministero dell'Economia e delle Finanze. *OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico*. https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/organismi_internazionali/ocse/

dall'OCSE e pubblicate nel giugno 2007, il valore stimato dei soli prodotti contraffatti oggetto di transito transfrontaliero ammontava a 180 miliardi di euro. Tale dato è stato successivamente oggetto di rivalutazione da parte della medesima organizzazione nel 2009, quantificando l'importo in 230 miliardi di euro. L'incidenza del fenomeno della contraffazione presenta una significativa variabilità intersettoriale: 5% nell'industria orologiera; 6% nel settore farmaceutico; 10% nel comparto della profumeria; 20% nei settori tessile, moda e abbigliamento; 25% nel settore audiovisivo; 35% nell'ambito del software¹¹³. Si stima che l'incremento mondiale della contraffazione dei prodotti nel periodo 1993-2010 sia pari a circa il 1.8%. Con riferimento all'impatto occupazionale, si rileva una perdita stimata di 270.000 posti di lavoro a livello mondiale nell'ultimo decennio, di cui circa 125.000 nel territorio dell'Unione Europea. Oltre il 50% della produzione mondiale di prodotti contraffatti risulta provenire dalla regione del Sud-Est asiatico.

Nel 2018 l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha condotto uno studio congiunto con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi denominato "Il commercio di beni contraffatti e l'economia italiana", focalizzato specificamente sulla dimensione del fenomeno in ambito nazionale. Secondo i dati emersi il valore complessivo dei beni italiani oggetto di contraffazione e pirateria commercializzati a livello mondiale nell'anno 2013 risultava equivalente al 4,9% delle vendite totali di prodotti manifatturieri italiani sui mercati internazionali. Tale fenomeno ha determinato un danno economico quantificabile in oltre 25 miliardi di euro di mancate vendite per le imprese italiane nel medesimo anno, periodo in cui il PIL nazionale ammontava a 1.600 miliardi di euro¹¹⁴. In base alle indagini condotte dall'OCSE su un campione di circa 500.000 sequestri doganali effettuati a livello mondiale, è emerso che il commercio di beni contraffatti rappresenta un valore stimato di quasi 500 miliardi di euro annui. Con riferimento alla quota di mercato, le perdite di maggiore entità sono state registrate nel settore dell'orologeria e della gioielleria, ambito in cui il mercato dei prodotti contraffatti ha determinato una contrazione delle vendite pari al 7,5%.

¹¹³ Berri, G. (2012). *Vendita e acquisto di marchi contraffatti*. Giuffrè.

¹¹⁴ Confcommercio. (2018, 20 giugno). *Ocse: la contraffazione brucia l'1-2% del Pil italiano*. <https://www.confcommercio.it/-/ocse-la-contraffazione-brucia-1-2-del-pil-italiano>

Risulta particolarmente significativo rilevare come, secondo molteplici studi¹¹⁵, il contrasto al fenomeno della contraffazione presenti criticità considerevolmente superiori nell'ambito delle piccole e medie imprese, le quali, per una serie di fattori strutturali ed economici, costituiscono i soggetti maggiormente esposti alle conseguenze pregiudizievoli di tale illecito. Rileva osservare come, nonostante i volumi produttivi relativamente contenuti caratterizzanti tali realtà imprenditoriali, i beni da esse realizzati si contraddistinguono frequentemente per l'eccellenza qualitativa e per l'elevato grado di apprezzamento sul mercato, circostanza che li rende particolarmente appetibili per le attività di contraffazione. Per le piccole e medie imprese, le ripercussioni economiche, reputazionali e di posizionamento sul mercato derivanti dalla contraffazione possono risultare significativamente più gravose rispetto a quanto riscontrabile per i grandi operatori economici. Questi ultimi, infatti, dispongono generalmente di risorse finanziarie, strutture organizzative e competenze specialistiche adeguate a predisporre ed implementare efficaci strategie di prevenzione, monitoraggio e contrasto del fenomeno contraffattivo. La minore disponibilità di risorse da destinare alla tutela della proprietà intellettuale, l'assenza di specifiche professionalità interne dedicate alla gestione di tali problematiche, nonché la limitata capacità di sostenere i costi di un contenzioso internazionale, rendono le PMI particolarmente vulnerabili.

L'aggiornamento del 2021 dello studio OCSE-UIBM conferma quanto già emerso nel report del 2018, evidenziando come la maggioranza dei prodotti contraffatti continui a provenire dall'area asiatica, con particolare riferimento a Cina e Turchia. Il fenomeno della contraffazione in territorio turco rappresenta un significativo paradosso giuridico, considerando la Turchia risulta formalmente aderente ai principali strumenti internazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale. Nonostante tale inquadramento normativo, che dovrebbe garantire standard minimi di protezione della proprietà intellettuale, si riscontra una prassi commerciale caratterizzata dalla vendita sistematica e palese di prodotti contraffatti, con esercizi commerciali che espongono pubblicamente merce recante segni distintivi altrui illecitamente riprodotti. Le ragioni

¹¹⁵ Ercoli, L. (2018, 6 luglio). *Contraffazione: PMI italiane bersaglio facile, ma la difesa è possibile*. <https://www.sib.it/flash-news/contraffazione-pmi-italiane-bersaglio-facile-ma-la-difesa-e-possibile/>

della diffusione del fenomeno contraffattivo in Turchia possono essere ricondotte a diversi fattori economico-produttivi:

1. Costo della manodopera: Il mercato del lavoro turco presenta costi sensibilmente inferiori rispetto ai paesi occidentali, garantendo margini di profitto significativi anche a fronte di prezzi di vendita contenuti.
2. Eccellenza nel settore: La Turchia vanta una tradizione manifatturiera di eccellenza nella lavorazione del pellame, con standard qualitativi elevati che consentono di realizzare prodotti contraffatti con caratteristiche materiali prossime agli originali, a differenza di quanto riscontrabile nella produzione cinese, generalmente caratterizzata dall'impiego di materiali di qualità inferiore.

Nel report del 2021 viene analizzata un'ulteriore variante relativa al subentro della pandemia, che ha comportato una trasformazione importante nel commercio illecito. Sebbene il commercio fisico abbia subito una riduzione, si è verificato un significativo aumento delle vendite online. Il report evidenzia come siano stati introdotti diversi marketplace su piattaforme online, incluse alcune in cui precedentemente questo tipo di rischio poteva essere considerato relativamente basso o addirittura escluso¹¹⁶. La pandemia da COVID-19 ha inoltre modificato le priorità durante i controlli doganali, che si sono concentrati maggiormente sui prodotti e medicinali legati all'emergenza sanitaria, creando inevitabilmente delle falle nel sistema di controllo di altri tipi di merci e facilitando così il commercio illecito attraverso canali digitali.

Nello studio, in conclusione, viene sottolineato che, in linea generale rispetto al 2018, si è registrata una leggera diminuzione del fenomeno, nonostante l'impatto del commercio illecito rimanga comunque elevato.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio svolta dall'EUIPO, si rileva che nel 2024 l'Ufficio ha condotto un'ulteriore indagine specifica concernente l'impatto della contraffazione nel settore cosmetico, in ottemperanza alla raccomandazione precedentemente formulata (cap. 2, par. 1.1). La particolare attenzione rivolta al comparto cosmetico trova la sua ratio nella peculiare natura dei prodotti in esame, i quali, al pari dei prodotti farmaceutici contraffatti, presentano un potenziale lesivo per la salute

¹¹⁶ Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. (2021). *Il commercio di beni contraffatti e l'economia italiana: Aggiornamento 2021*. <https://uibm.mise.gov.it/images/SA2021/OCSE2021ITA.pdf>

pubblica significativamente superiore rispetto ad altre categorie merceologiche, quali gli accessori di abbigliamento. Il prodotto cosmetico contraffatto si configura, infatti, come un bene privo dei requisiti di conformità alle normative settoriali vigenti e sottratto alle procedure di controllo e vigilanza sanitaria prescritte¹¹⁷. Tale circostanza determina l'insorgere di fattispecie potenzialmente dannose sia per la salute dei consumatori sia per l'integrità dell'ambiente, con evidenti profili di responsabilità che trascendono il mero ambito della proprietà intellettuale, investendo la sfera della tutela della salute collettiva e della sicurezza dei prodotti destinati al consumo umano.

¹¹⁷ Mangieri, M. (2025, 14 marzo). *Allarme contraffazione: la Commissione europea fa sentire la sua voce*. Jacobacci & Partners.

CAPITOLO III: MISURE DI TUTELA

Sommario: 1 Misure di tutela legali. – 1.1 Procedimento civile. – 1.2 Procedimento penale. – 1.2.1 Ruolo delle autorità di controllo. – 1.3 Tutela stragiudiziale ed extragiudiziale. – 2 Misure di tutela economiche. – 2.1 Certificazioni. – 2.2 Programmi di sensibilizzazione dei consumatori. – 2.2.1 L'iniziativa di LVMH.

Misure di tutela legali

Procedimento civile

Nel panorama giuridico italiano, la tutela contro la concorrenza sleale si configura prevalentemente come un'azione di natura civile, con particolare riferimento alla protezione dei diritti di esclusiva connessi ai marchi. Questo ambito trova una significativa collocazione normativa nell'art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003, che istituisce i procedimenti speciali dinanzi al Tribunale delle Imprese¹¹⁸. L'istituzione di questo organo giurisdizionale specializzato, avvenuta con il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 e convertita in Legge 24 marzo 2012, n. 27, rappresenta un momento di evoluzione importante nel sistema giudiziario italiano. La sua competenza abbraccia una serie di materie: dal diritto industriale al diritto antitrust, dai rapporti societari ad alcune normative sugli appalti pubblici¹¹⁹. Tuttavia, la nascita del Tribunale delle Imprese ha innescato un dibattito complesso e sfaccettato nella comunità giuridica. Le critiche più stringenti muovono dall'osservazione delle croniche inefficienze del sistema giudiziario italiano, vedendo in questa istituzione il rischio di creare ulteriori "isole felici"¹²⁰ che frammentano invece di unificare le competenze giurisdizionali. Vi è una diffusa preoccupazione che questa specializzazione possa rappresentare più un elemento di

¹¹⁸ Iuorio, M. A. *Il Tribunale delle imprese*. <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/501/M.%20Iuorio.pdf>

¹¹⁹ Balena, G. (2012). L'istituzione del Tribunale delle imprese. *Il giusto processo civile*, 335.

¹²⁰ Costantino, G. (2009). Economia e processo: Contributo alla definizione delle regole processuali nei conflitti economici. *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, 7.

rallentamento che di efficienza del sistema giudiziario¹²¹. Dall'altro lato, vi sono prospettive più ottimistiche che interpretano il Tribunale delle Imprese come un passaggio evolutivo necessario. La complessità crescente dei rapporti economici e commerciali richiede, secondo questa visione, un approccio giurisdizionale maggiormente tecnico e specializzato.

La tutela del marchio si configura, quindi, come un procedimento speciale che, pur muovendosi nell'alveo del rito ordinario, presenta significative peculiarità procedurali. Questa specificità si manifesta anzitutto nella discrezionalità con cui i diversi tribunali elaborano e applicano proprie linee guida interpretative.

La legittimazione attiva è riservata al titolare del diritto e al suo licenziatario. Quando il marchio non si limiti a generare una mera confusione, ma risulti concretamente idoneo a trarre in errore la facoltà di presentare opposizione si estende a chiunque dimostri un interesse giuridicamente rilevante, ricomprendendo dunque una platea più articolata di soggetti, fino a ricomprendervi lo stesso consumatore finale¹²². La legittimazione passiva è riservata al contraffattore, ossia il soggetto a cui viene imputata l'utilizzazione illegittima del marchio.

Accanto all'azione di contraffazione, l'ordinamento giuridico contempla un'interessante figura processuale all'art 120 co. 6 bis c.p.i.: l'accertamento in negativo. In questa peculiare fattispecie, si verifica un'inversione dei soggetti legittimati, dove il contraffattore diviene legittimato attivo. La finalità di tale azione è eminentemente chiarificatrice, mirando a definire la liceità o illiceità dei comportamenti contestati dal titolare del marchio¹²³.

I presupposti per esercitare l'azione di contraffazione sono rigorosamente definiti: innanzitutto, è necessaria l'esistenza di un marchio regolarmente registrato;

¹²¹ Riva Crugnola, E. (2012). Il tribunale delle imprese: isola felice o fallimento annunciato? *Questione Giustizia*, 5, 101-110.

¹²² Ricolfi, M. (2015). *La tutela del marchio*. In *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*

¹²³ Bossi, F. (2014). Le azioni di accertamento negativo della contraffazione ed il forum commissi delicti. *Giurisprudenza Italiana*, 3, 587-593.

secondariamente, occorre che un terzo utilizzi tale marchio generando confusione nel pubblico.

In ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova ricade integralmente sul soggetto che propone l'azione. L'allocazione dell'onere probatorio trova specifica disciplina nell'art. 121 c.p.i. In sede processuale, il materiale probatorio può includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i beni oggetto dell'asserita contraffazione, i quali assurgono a veri e propri elementi di prova reale¹²⁴.

Il procedimento giudiziale si instaura mediante un "atto introduttivo" di natura propulsiva, che si sostanzia, a seconda del rito applicabile, nell'atto di citazione ovvero nel ricorso. La tutela giurisdizionale persegue la cessazione dell'uso illegittimo del segno distintivo, qualora la condotta lesiva sia ancora in essere; in subordine o cumulativamente, nell'ipotesi in cui l'attività contraffattoria sia già cessata, è configurabile la domanda risarcitoria volta alla reintegrazione patrimoniale del danno subito.

L'art. 121-bis c.p.i. disciplina il diritto di informazione, configurandolo come la facoltà di ottenere, dai soggetti coinvolti in una violazione, informazioni dettagliate concernenti l'entità della violazione stessa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Tale disposizione normativa trova la sua matrice nell'art. 8 della Direttiva 2004/48/CE. Una delle questioni più dibattute concerne la collocazione sistematica del diritto all'informazione: se esso debba configurarsi come strumento endoprocessuale ovvero come azione autonomamente esercitabile¹²⁵. Dall'esegesi della norma italiana emerge che il legislatore nazionale abbia implicitamente optato per la natura endoprocessuale dell'istituto. Questa interpretazione trova riscontro in particolare, nel fatto che tale diritto venga attivato mediante istanza di parte e non attraverso un'autonoma domanda giudiziale. In dottrina, tuttavia, permangono posizioni critiche. Alcuni autori¹²⁶ rilevano come l'esercizio del diritto di informazione nell'ambito di un giudizio di contraffazione

¹²⁴ Ratti, G. (2009). La contraffazione del marchio. Profili processuali. In N. Bottero & M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa*. Torino: UTET.

¹²⁵ Di Fazio, G. (2012). *Il diritto d'informazione*. In *Il processo industriale*. Giappichelli.

¹²⁶ Floridia, G. (2006). Il diritto all'informazione. *AIDA – Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo*, 2006, 242–243.

nei confronti di soggetti terzi estranei alla causa principale possa configurare una potenziale lesione del diritto di difesa di questi ultimi.

Nel procedimento a tutela dei diritti della proprietà intellettuale, è possibile richiedere misure cautelari volte a evitare che gli effetti pregiudizievoli derivanti dal protrarsi del procedimento conducano a conseguenze irreparabili¹²⁷. Le misure cautelari specificamente previste dall'ordinamento in questo ambito sono: la descrizione, il sequestro e l'inibitoria.

La descrizione e il sequestro trovano la loro disciplina all'interno dell'art. 129 c.p.i. In particolare, la descrizione rappresenta un istituto peculiare che non trova applicazione al di fuori dei casi di proprietà industriale¹²⁸. Per lungo tempo, in relazione alla sua funzione, è stata qualificata come un mezzo di prova atipico. L'obiettivo primario della descrizione è infatti quello di acquisire elementi necessari non solo per accertare l'esistenza della contraffazione, ma anche per determinare l'ampiezza del fenomeno contraffattivo e preconstituire una prova utilizzabile nel successivo giudizio di merito¹²⁹. Tale strumento riveste quindi una duplice funzione: probatoria e conservativa, risultando essenziale per l'efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, specialmente in contesti in cui le prove della violazione potrebbero risultare facilmente deteriorabili o occultabili.

Il sequestro in materia di proprietà industriale, non essendo riconducibile ad alcuna delle tipologie di sequestro codificate dall'ordinamento processuale, è stato configurato dal legislatore come istituto sui generis¹³⁰. Tale misura cautelare, denominata nella prassi "sequestro industriale", si caratterizza per la sua natura polifunzionale, in quanto idonea a soddisfare molteplici esigenze di tutela e ad incidere su diversi elementi patrimoniali, non limitandosi esclusivamente all'oggetto materiale della contraffazione. In conformità con la ratio dell'istituto, il sequestro industriale assolve simultaneamente sia ad una

¹²⁷ Corona, S. (2010). Articolo 129. In C. Galli (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*. Milano: Ipsoa.

¹²⁸ Troiano, E. (2018). *La tutela cautelare nel diritto industriale*. Studio Torta.

¹²⁹ D'Addazio, A. (2021). *I diritti di proprietà intellettuale alla prova del tempo: Caratteri e struttura della tutela cautelare* (Tesi di dottorato). Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

https://iris.uniroma1.it/retrieve/e383532f-0ab5-15e8-e053-a505fe0a3de9/Tesi_dottorato_D%27Addazio.pdf

¹³⁰ Ferrari, F. (2016). *Il sequestro dell'anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale*. Giappichelli.

funzione probatoria¹³¹, volta all'acquisizione e conservazione di elementi di prova rilevanti per il giudizio di merito, sia ad una funzione preventiva¹³², inibendo al soggetto destinatario della misura la possibilità di utilizzazione del bene controverso, così neutralizzando temporaneamente la condotta potenzialmente lesiva.

Infine, l'azione inibitoria cautelare è disciplinata dall'art. 131 c.p.i., la quale persegue la funzione di interrompere e inibire la reiterazione di condotte potenzialmente lesive. All'interno di tale disposizione normativa è contemplato l'ordine di ritiro dal commercio, il quale si articola in una duplice obbligazione: da un lato, l'obbligo di ritirare dal mercato tutti i prodotti che, secondo un giudizio prognostico di verosimiglianza, costituiscono violazione del diritto del soggetto titolare della privativa industriale¹³³; dall'altro, l'obbligo di intimare il ritiro a tutti i soggetti inseriti nella catena distributiva dei prodotti oggetto di contestazione. Indubbiamente, la ratio sottesa a tale misura cautelare è quella di anticipare gli effetti della futura pronuncia di merito.

Affinché tali misure cautelari possano essere concesse, è necessario che il giudice accerti la sussistenza dei presupposti processuali del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*¹³⁴. Il legislatore ha disciplinato tali requisiti all'art. 669-sexies c.p.c. Il *fumus boni iuris* consiste nella verosimile esistenza del diritto soggettivo di cui si invoca la tutela cautelare, da valutarsi mediante un giudizio prognostico sulla probabile fondatezza della pretesa azionata. Il *periculum in mora*, invece, attiene all'esistenza di un complesso di circostanze fattuali dalle quali si possa ragionevolmente temere la derivazione di un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more del giudizio ordinario, tale da compromettere l'effettività della tutela giurisdizionale invocata¹³⁵.

L'art. 132 c.p.i. dispone che, in caso di concessione di misure cautelari, il giudice è tenuto a fissare un termine perentorio entro cui le parti devono instaurare il giudizio di merito. In mancanza di tale fissazione, il procedimento di merito deve essere promosso entro il termine di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza cautelare o di trentuno giorni dalla

¹³¹ Capra, D. (1993). Protezione giuridica del software e tutela cautelare. (Nota a Trib. Piacenza 11 dicembre 1992). *Rivista di Diritto Industriale*, 42(2), 159-162.

¹³² Piccarreta, V., & Terrano, F. (2005). *Il nuovo diritto industriale: Guida alla disciplina introdotta dal D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale*. Il Sole 24 Ore.

¹³³ Cassano, G. (2016). *La tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.: Guida ai provvedimenti d'urgenza*. Maggioli Editore.

¹³⁴ Auteri, P., Floridia, G., Mangini, L., Olivieri, G., Ricolfi, M., & Spada, P. (2012). *Diritto industriale: Proprietà intellettuale e concorrenza*. Giappichelli.

¹³⁵ Recchioni, S. (2015). *Diritto processuale cautelare*. Torino: G. Giappichelli.

sua comunicazione. Il terzo comma del medesimo articolo sancisce espressamente che l'omessa instaurazione del giudizio di merito nei termini prescritti comporta l'inefficacia della misura cautelare precedentemente accordata. Inoltre, il quinto comma della disposizione in esame prevede la possibilità di disporre consulenza tecnica nell'ambito del procedimento cautelare, mediante rinvio espresso alla disciplina di cui agli artt. 194 e seguenti c.p.c. in materia di consulenza tecnica d'ufficio.

La pubblicazione della sentenza, disciplinata dall'art. c.p.i., rappresenta un istituto di significativa rilevanza giuridica, oggetto di ampio dibattito dottrinale. In conformità con quanto stabilito dalla direttiva enforcement in materia di proprietà intellettuale, alla pubblicazione della sentenza sono ormai pacificamente riconosciute due funzioni principali: una funzione riparativa e, ove le circostanze lo consentano, una funzione preventiva¹³⁶. Nel contesto dell'ordinamento italiano, si registra un'evoluzione interpretativa che tende a privilegiare la funzione riparativa dell'istituto. Tale orientamento trova riscontro nella formulazione normativa che prescrive un necessario bilanciamento e proporzionalità tra la pubblicazione della sentenza e la gravità della violazione accertata. La questione ha sollevato particolare interesse nel dibattito giuridico con specifico riferimento alla pubblicazione della sentenza effettuata da soggetti terzi, circostanza che potrebbe potenzialmente configurare una fattispecie di concorrenza sleale¹³⁷.

Il primo comma dell'art. 124 codifica una misura che in precedenza era desumibile solo implicitamente dall'ordinamento: l'inibitoria definitiva. Tale istituto si configura come provvedimento giudiziale che vieta in via definitiva al contraffattore, o comunque all'autore della violazione, di perseverare nella condotta illecita contestata. La peculiarità risiede nella sua natura autonoma e distinta rispetto al rimedio risarcitorio, in quanto la sua applicabilità prescinde dall'elemento soggettivo (dolo o colpa) dell'autore dell'illecito¹³⁸ e dall'effettiva verifica di un pregiudizio economico concreto in capo al titolare della privativa¹³⁹. In ambito dottrinale, l'inibitoria definitiva viene qualificata

¹³⁶ Scuffi, M. (2009). *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale: Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*. Giuffrè Editore.

¹³⁷ Caminiti, M. (2016). *La pubblicità non autorizzata della decisione giudiziaria nel diritto industriale*. Diritto.it. https://www.diritto.it/wp-content/uploads/2016/10/pdf_38696-1.pdf

¹³⁸ Tribunale di Catania. (1994). *Sentenza del 29 marzo 1994*. Giurisprudenza annuale del diritto industriale, 716, 1994.

¹³⁹ Tribunale di Terni. (1989). *Sentenza del 31 maggio 1989*. Giurisprudenza annuale del diritto industriale, 1990, 248.

come uno strumento direttamente connesso allo *ius excludendi alios*¹⁴⁰. In merito alla natura giuridica dell'istituto, si riscontra un dibattito interpretativo: un orientamento minoritario, espresso in alcune pronunce giurisprudenziali¹⁴¹, ha qualificato l'inibitoria come misura sanzionatoria, subordinandone conseguentemente la concessione alla dimostrazione di un *periculum in mora*; l'orientamento prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, configura invece l'istituto come strumento di carattere preventivo e protettivo, escludendone la natura propriamente sanzionatoria¹⁴².

L'ordine di ritiro dal commercio, oltre alla sua funzione cautelare precedentemente esaminata, si configura altresì come misura definitiva nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale.

Il legislatore, all'art. 124, co. 3 c.p.i. contempla la facoltà per l'autorità giudiziaria di disporre la distruzione di tutti gli oggetti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale.

Il successivo comma 4 prevede che il giudice possa ordinare il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della violazione o dei mezzi specificamente destinati a realizzarla in favore del soggetto leso.

L'esercizio di tali poteri sanzionatori incontra tuttavia precise limitazioni normative. In particolare, il legislatore ha escluso la possibilità di disporre la rimozione o la distruzione dei beni in violazione qualora questi siano destinati ad uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni previste, l'autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco, dovendo valutare la proporzionalità tra la gravità della violazione perpetrata e la misura sanzionatoria da irrogare, tenendo in debita considerazione anche gli interessi dei terzi potenzialmente coinvolti.

¹⁴⁰ Scuffi, M. (2001). *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi: Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale della proprietà industriale*. Giuffrè

¹⁴¹ Tribunale di Milano. (1998, 5 ottobre). *Sentenza*. Giurisprudenza annuale del diritto industriale, 1999, 644.

¹⁴² Cavani, G. (s.d.). *Le norme processuali del Codice della proprietà industriale*. Recuperato da https://irinsubria.uninsubria.it/retrieve/e2188be6-8c61-4564-e053-6605fe0a49d6/norme_processuali_postprint.pdf

Accanto all'inibitoria, che rappresenta il rimedio maggiormente adottato nella prassi, il risarcimento dei danni costituisce un importante strumento di tutela nell'ambito della proprietà intellettuale. Tale istituto trova una disciplina particolarmente rilevante nell'art. 125 c.p.i., il cui obiettivo principale è la reintegrazione della posizione patrimoniale del soggetto leso dalla violazione¹⁴³. Trattandosi di un illecito extracontrattuale, la fattispecie è regolata dagli articoli 2043 e ss c.c., che a loro volta richiamano l'articolo 1223 c.c. relativamente alla quantificazione del danno fondata sui criteri del lucro cessante e del danno emergente¹⁴⁴. Secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità della responsabilità risarcitoria è necessario accertare la sussistenza di tre presupposti fondamentali: l'esistenza di un danno ingiusto, la presenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al trasgressore e il nesso di causalità tra la condotta dell'autore della violazione e il pregiudizio subito dal titolare del diritto. Solo una volta verificata la compresenza di questi elementi costitutivi dell'illecito si potrà procedere alla quantificazione del danno risarcibile.

La Corte di Cassazione, in merito ai diritti di proprietà intellettuale e più in generale ai diritti di esclusiva, ha assunto una posizione peculiare, affermando che la violazione di tali diritti integra di per sé la prova dell'esistenza di un danno, dovendo essere dimostrata soltanto l'entità dello stesso¹⁴⁵. Tale orientamento rappresenta un significativo alleggerimento dell'onere probatorio a carico del titolare del diritto leso, poiché presume l'esistenza del pregiudizio quale conseguenza automatica della violazione. Tuttavia, questo approccio ha suscitato numerose critiche in dottrina nei confronti dell'operato dei giudici, in quanto la determinazione del quantum risarcitorio viene spesso giudicata meramente simbolica e non adeguatamente rappresentativa dell'effettivo pregiudizio subito¹⁴⁶.

Il danno emergente viene identificato, non solo nei costi che l'impresa ha dovuto sostenere per accertare e contrastare la violazione del proprio diritto, ma è stata

¹⁴³ Scuffi, P. (2009). *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*. Milano: Giuffrè.

¹⁴⁴ Ratti, A. (2009). *La contraffazione del marchio. Profili processuali*. In G. Bottero & A. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa*. Torino: Utet.

¹⁴⁵ Corte di Cassazione. (15 aprile 2011). *Sentenza n. 8730*. In *Foro Italiano*, 2011, I, 3068.

¹⁴⁶ Vanzetti, A. (2006). La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi. *Il Diritto Industriale*, 2006, 323 ss.

ricompresa all'interno di questa categoria anche la perdita di opportunità commerciali e di mercato subita dal titolare¹⁴⁷. La giurisprudenza ha ulteriormente esteso la nozione facendovi rientrare anche il cosiddetto "danno normativo"¹⁴⁸, inteso come pregiudizio subito dal titolare dell'esclusiva in quanto portatore di una situazione giuridica specificamente protetta dall'ordinamento, valorizzando così la lesione del diritto in sé, a prescindere dalle conseguenze economiche immediatamente quantificabili.

Il lucro cessante nell'ambito delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale viene quantificato nel mancato guadagno, ossia nei benefici economici che il titolare del diritto avrebbe conseguito in assenza della violazione¹⁴⁹. Tale voce di danno si concretizza materialmente nella differenza tra quanto il titolare avrebbe guadagnato in uno scenario privo di violazione e quanto effettivamente ha percepito a seguito dell'illecito, determinazione che viene effettuata mediante i metodi analitici illustrati nel capitolo secondo. Il legislatore ha introdotto una soglia minima di tutela attraverso il secondo paragrafo dell'art. 125 c.p.i., il quale stabilisce che la somma liquidata a titolo di lucro cessante non può essere inferiore a quanto il titolare del diritto avrebbe ricevuto dall'autore della violazione qualora quest'ultimo avesse regolarmente ottenuto una licenza d'uso. Il terzo paragrafo invece un rimedio alternativo di particolare rilevanza, prevedendo che il titolare del diritto, in luogo del risarcimento del lucro cessante, possa richiedere la retroversione degli utili conseguiti dall'autore della violazione. Questa opzione configura un istituto ibrido tra tutela risarcitoria e arricchimento senza causa, mirando a privare il contraffattore dei benefici economici illecitamente ottenuti attraverso lo sfruttamento non autorizzato dell'altrui diritto di esclusiva, anche nei casi in cui il danno effettivamente subito dal titolare risulti di difficile quantificazione o sia inferiore agli utili realizzati dall'autore della violazione. La retroversione degli utili è stata correttamente definita come una tipica misura di deterrenza nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tale qualificazione trova giustificazione nell'oggettiva difficoltà che si riscontra nella determinazione dell'ammontare effettivo delle perdite

¹⁴⁷ Corte di Cassazione, Sezione I civile. (30 settembre 2016). *Sentenza n. 19604*. In *Giustizia civile massimata*, 2016.

¹⁴⁸ Ricolfi, M. (2015). *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale* (Vol. 1-2). Torino: G. Giappichelli

¹⁴⁹ Ricolfi, M. (2015). *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale* (Vol. 1-2). Torino: G. Giappichelli

subite dal titolare del diritto leso, con un conseguente elevato rischio di sottostima del danno risarcibile secondo i criteri tradizionali¹⁵⁰. Va evidenziato come questo istituto comporti un significativo alleggerimento dell'onere probatorio a carico del proprietario del diritto leso¹⁵¹. Infatti, piuttosto che dover dimostrare il proprio mancato guadagno - operazione spesso complessa che richiede valutazioni ipotetiche sulla quota di mercato che si sarebbe mantenuta in assenza della violazione - il titolare può limitarsi a provare l'entità degli utili realizzati dal contraffattore grazie allo sfruttamento non autorizzato del diritto. La retroversione degli utili può trovare applicazione anche nei confronti del contraffattore che dimostri l'assenza di colpa o dolo nella propria condotta¹⁵². In tali circostanze, pur non sussistendo i presupposti soggettivi per una responsabilità risarcitoria piena, l'ordinamento prevede comunque la possibilità di recuperare i profitti indebitamente conseguiti, configurando così uno strumento che, pur mantenendo una funzione deterrente, si avvicina concettualmente all'istituto dell'arricchimento senza causa. È proprio nell'istituto della retroversione degli utili che si evince la differenza sostanziale rispetto al tradizionale illecito civilistico. Mentre il risarcimento del danno classico si limita a compensare il danneggiato della diminuzione patrimoniale effettivamente subita, questo rimedio mira a neutralizzare completamente l'arricchimento illecito del soggetto contraffattore, annullando ogni vantaggio economico derivante dalla violazione¹⁵³. Questa peculiarità assume particolare rilevanza considerando che, sovente, il vantaggio economico ottenuto dal contraffattore risulta significativamente superiore rispetto al pregiudizio concretamente subito dal titolare del diritto. In tale scenario, un mero risarcimento limitato al danno effettivamente verificatosi rischierebbe di non possedere una sufficiente forza dissuasiva e deterrente, poiché il trasgressore potrebbe, nonostante la condanna per contraffazione, ritenere per sé quella parte di benefici derivanti dall'illecito che eccede il pregiudizio dimostrato dal titolare¹⁵⁴. Un caso particolarmente significativo e di notevole rilevanza giurisprudenziale riguarda la

¹⁵⁰ Tribunale di Venezia. (2012, 12 febbraio). Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 78/2012.

¹⁵¹ Galli, C. (2012). Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno. *Il Diritto Industriale*, II, 109–117.

¹⁵² Tribunale di Roma. (2012, 30 marzo). *Sentenza. Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2013(1), 463.

¹⁵³ Ricolfi, M. (2015). *La tutela del marchio*. In *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*

¹⁵⁴ Di Cataldo, V. (2008). Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale. *Giurisprudenza commerciale*, I, 198–215.

decisione adottata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21832 del 29 luglio 2021. In tale pronuncia, il Supremo Collegio ha stabilito un principio innovativo in materia di onere probatorio nei giudizi di contraffazione, affermando che per il titolare del diritto leso non è necessario fornire la prova effettiva del proprio mancato guadagno, ma risulta sufficiente dimostrare l'entità del guadagno conseguito dal contraffattore attraverso l'illecito sfruttamento del diritto di esclusiva.

Procedimento penale

Nel codice penale italiano, la tutela dei diritti di proprietà industriale trova riferimento in diverse disposizioni collocate in sezioni differenti: gli articoli 473 e 474 nella sezione dedicata ai reati contro la fede pubblica, l'articolo 517 tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e l'articolo 648 tra i delitti contro il patrimonio. Va rilevato come il legislatore non sembri aver mai dedicato un'attenzione approfondita e sistematica al tema della garanzia penale dei diritti di privativa industriale, con la conseguenza che un soddisfacente coordinamento delle ipotesi penali attualmente vigenti spesso si rivela di difficile realizzazione nella prassi applicativa¹⁵⁵. Questo processo di riordino normativo sta comunque avanzando progressivamente nel nostro sistema giuridico. La clausola di salvaguardia che preserva l'applicabilità degli articoli 473 e 474 c.p. permette di intervenire con tali strumenti normativi nelle ipotesi più significative, nelle quali la falsificazione del marchio non solo danneggia la sfera patrimoniale del legittimo titolare, ma incide anche sulla fiducia collettiva, intesa come legittimo affidamento dei consumatori circa l'autenticità e l'origine dei beni immessi nel circuito commerciale.

Il procedimento penale nei casi di violazione dei diritti di proprietà industriale segue l'iter ordinario previsto dal codice di procedura penale. L'azione giudiziaria prende avvio con l'acquisizione della notizia di reato da parte del Pubblico Ministero, che può avvenire mediante rilevazione d'ufficio oppure attraverso la presentazione di una querela da parte del soggetto leso. Da questo momento inizia la fase delle indagini preliminari, durante la quale il Pubblico Ministero, coadiuvato dalla Polizia Giudiziaria, conduce gli

¹⁵⁵ Ministero della Giustizia. *Presentazione della legislazione nazionale italiana in materia penale*. <https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART54329>

accertamenti necessari sulla questione al fine di valutare se sussistano gli elementi per esercitare l'azione penale dinanzi al giudice competente. In caso contrario, qualora gli elementi raccolti risultino insufficienti o contraddittori, il Pubblico Ministero procede con la richiesta di archiviazione. L'intera fase si svolge sotto la supervisione del Giudice per le Indagini Preliminari, che esercita una funzione di garanzia. Al termine delle indagini preliminari, il Giudice dell'Udienza Preliminare può pronunciare il non luogo a procedere, laddove ritenga che gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna, oppure può disporre il rinvio a giudizio dell'indagato, quando gli elementi raccolti appaiano sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio. Solo in quest'ultimo caso si procede con la fase dibattimentale vera e propria, nella quale si svolgerà il processo secondo le ordinarie regole procedurali¹⁵⁶. Le sanzioni disciplinate dalle norme penali richiamate prevedono pene pecuniarie che vanno dai 2.500 ai 35.000 euro e da uno a quattro anni di reclusione.

Il ruolo delle autorità di controllo

Data la rilevanza e complessità dei fenomeni di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità di controllo hanno sviluppato strutture specializzate per contrastare efficacemente tali illeciti. L'attività di controllo si sviluppa su tre direttrici principali, tra cui spicca il ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si occupa del monitoraggio dei flussi di merci in ingresso e in uscita dal territorio nazionale. Tale organismo interviene anche, su disposizione della polizia giudiziaria, nelle operazioni di controllo da svolgersi all'interno del territorio¹⁵⁷.

In particolare, alla Guardia di Finanza è stata affiancata una componente altamente specializzata: il Nucleo Speciale Tutela Mercati. Questa unità svolge a livello centrale funzioni cruciali di analisi del rischio, studio approfondito dei sistemi di frode ed elaborazione di metodologie operative innovative. Per l'assolvimento delle mansioni espresse nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 svolge potestà ispettive, azioni

¹⁵⁶ Tonini, P. (2020). *Manuale di procedura penale* (21^a ed.). Milano: Giuffrè.

¹⁵⁷ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). *Attività di contrasto alla contraffazione*.

<https://www.adm.gov.it/portale/en/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/attivita-di-contrasto>

d'intelligence e di controllo economico del territorio, da cui prende avvio l'attività di ricerca e repressione delle violazioni¹⁵⁸.

Completa il quadro delle autorità coinvolte nella lotta alla contraffazione il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le altre Forze di polizia. Di particolare rilevanza è il Servizio istituito con Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2000, che si occupa di elaborare analisi di livello strategico su specifiche fenomenologie criminali, tra le quali figura la contraffazione, riconosciuta come una delle tipologie delittuose in costante espansione nel panorama criminale contemporaneo.

In risposta alla crescente diffusione di questo fenomeno, sono state sviluppate numerose iniziative sia a livello nazionale che internazionale. Tra queste si distingue la "Settimana Anticontraffazione", un'iniziativa programmatica che si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi connessi all'acquisto e all'utilizzo di prodotti contraffatti, promuovendo contestualmente una cultura della legalità tra i consumatori¹⁵⁹.

Sul piano dei servizi ai cittadini e alle imprese, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha istituito la "Linea Diretta Anticontraffazione" che fornisce assistenza gratuita a consumatori e imprese – con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese – riguardo alle modalità di tutela dei propri diritti di proprietà industriale e alle procedure attivabili per contrastare le violazioni, sia a livello nazionale che internazionale¹⁶⁰.

In ambito sovranazionale, merita menzione l'Accordo Commerciale Anticontraffazione (ACTA), sottoscritto da diversi Paesi, tra cui l'Italia. Questo accordo si propone di stabilire standard normativi più efficaci per contrastare la contraffazione e la pirateria,

¹⁵⁸ Ministero della Giustizia. *Il ruolo della Guardia di Finanza nell'azione di contrasto alla contraffazione dei marchi e ai connessi aspetti di evasione fiscale*.
<https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART54346>

¹⁵⁹ Ministero della Giustizia. *Strategie di contrasto adottate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella tutela della proprietà industriale ed intellettuale*.
<https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART54328>

¹⁶⁰ Ministero delle Imprese e del Made in Italy. *Linea Diretta Anticontraffazione (LAC)*.
<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/linea-diretta-anticontraffazione-lac>

perseguendo l'armonizzazione delle regole preesistenti nei vari ordinamenti e rafforzando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a livello globale¹⁶¹.

Un esempio particolarmente significativo di sinergia istituzionale nella lotta alla contraffazione è rappresentato dal "Protocollo di Padova", un accordo sottoscritto nel 2010 che ha visto la partecipazione di numerosi soggetti istituzionali: la Prefettura di Padova, le Forze dell'Ordine, la Provincia, la Camera di Commercio locale, l'Università degli Studi e vari enti territoriali. L'iniziativa si è posta l'obiettivo primario di contrastare sia la produzione che la commercializzazione di prodotti contraffatti e pericolosi, tutelando contestualmente i principi della concorrenza leale nel tessuto economico locale. L'aspetto più innovativo del Protocollo è stata la creazione dell'Osservatorio Provinciale sulla Contraffazione e la Sicurezza dei Prodotti, un organismo specializzato con il compito di monitorare e analizzare in modo scientifico il fenomeno, fornendo supporto concreto alle attività di prevenzione e repressione degli illeciti, oltre a svolgere un'importante funzione informativa rivolta ai consumatori¹⁶². Tra le azioni strategiche delineate nel Protocollo emergono tre direttrici fondamentali:

- Innanzitutto, l'implementazione di una stretta collaborazione operativa tra gli enti preposti al controllo delle violazioni e quelli competenti nell'analisi tecnica e nella verifica delle caratteristiche dei beni, creando così un circuito virtuoso di competenze complementari.
- In secondo luogo, la promozione, in stretta sinergia con le associazioni imprenditoriali, di attività formative preventive sul territorio, rivolte con particolare attenzione alle micro e piccole imprese, inclusi gli imprenditori di origine straniera, riguardo alla complessa normativa e agli adempimenti amministrativi necessari per la regolare produzione e commercializzazione dei prodotti.
- Infine, la realizzazione di forme strutturate di collaborazione e scambio sistematico di informazioni tra gli enti preposti ai controlli, quelli responsabili del

¹⁶¹ Ministero della Giustizia. *Strategie di contrasto adottate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella tutela della proprietà industriale ed intellettuale*.

<https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART54328>

¹⁶² Camaldo, L. (a cura di). (2013). *La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o pericolosi: La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e la protezione dei consumatori*. Giappichelli.

rilascio delle autorizzazioni e le associazioni di categoria, al fine di monitorare costantemente l'evoluzione degli insediamenti aziendali potenzialmente sensibili sotto il profilo del rischio di contraffazione¹⁶³.

Tutela stragiudiziale ed extragiudiziale

È opportuno rilevare come la tutela dei diritti di proprietà industriale possa essere perseguita efficacemente mediante procedimenti alternativi alla via giurisdizionale ordinaria, i quali si caratterizzano per una maggiore efficienza sia sotto il profilo economico che temporale. Occorre preliminarmente distinguere con precisione tra strumenti stragiudiziali ed extragiudiziali: i primi si collocano al di fuori del processo ma possono precederlo qualora non conducano a un esito soddisfacente, configurandosi così come potenzialmente prodromici all'azione giudiziaria; i secondi, invece, si pongono in una prospettiva di alternatività rispetto al procedimento giurisdizionale tradizionale. In tale contesto, la diffida assume una rilevanza primaria nell'ambito degli strumenti stragiudiziali, potendo essa costituire l'atto propulsivo di un eventuale successivo procedimento. Tale istituto consente al titolare del diritto violato di manifestare formalmente la propria pretesa nei confronti del presunto contraffattore, intimandogli la cessazione della condotta lesiva e prefigurando l'instaurazione di un'azione giudiziaria in caso di persistente inadempimento¹⁶⁴. L'istituto della diffida riveste particolare importanza nei casi in cui la violazione non sia caratterizzata da intenzionalità. Va rilevato come tale istituto, pur non ricevendo una definizione espressa all'interno del codice della proprietà industriale, trovi fondamento implicito in diverse disposizioni normative e sia ampiamente riconosciuto nella prassi operativa.

In riferimento alla prassi extragiudiziale, quest'ultima risulta particolarmente sviluppata tanto in Italia quanto nel contesto europeo. Appare metodologicamente opportuna la distinzione tra metodi valutativi e facilitativi, differenziati in base al ruolo attribuito al

¹⁶³ Camaldo, L. (a cura di). (2013). *La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o pericolosi: La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e la protezione dei consumatori*. Giappichelli.

¹⁶⁴ Società Italiana Brevetti (SIB). *Azioni legali a tutela di marchi e brevetti*. <https://www.sib.it/difesa-dei-diritti/approfondimenti-difesa-dei-diritti/azione-legale/>

soggetto terzo rispetto alle parti della controversia¹⁶⁵. I metodi valutativi, il cui archetipo è rappresentato dall'arbitrato, si caratterizzano per l'attribuzione al terzo di un ruolo decisorio vincolante. I metodi facilitativi, invece, prevedono che il terzo assuma una funzione di supporto alle parti nel raggiungimento di una soluzione concordata; in questa categoria rientrano la mediazione e la conciliazione.

L'arbitrato trova la sua disciplina generale negli articoli 806 e ss. c.p.c.. Tale istituto è stato oggetto di significative innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia, che ha apportato modifiche volte a garantire maggiore trasparenza e imparzialità nella procedura arbitrale. In particolare, merita menzione l'introduzione nell'art. 810, comma 3, c.p.c. dell'obbligo di rispettare il principio di trasparenza nella nomina degli arbitri, rafforzando così le garanzie di indipendenza dell'organo arbitrale. La riforma ha altresì previsto l'obbligo per l'arbitro di dichiarare eventuali circostanze che possano comprometterne l'imparzialità, in ossequio al principio di disclosure che permea l'intero sistema. Significativo è inoltre il potenziamento dell'istituto della riconsiliazione, che ora contempla espressamente la mancanza di imparzialità tra i motivi che legittimano la richiesta di sostituzione dell'arbitro¹⁶⁶. L'istituto, pur presentando significativi vantaggi, incontra precisi limiti applicativi, potendo essere utilizzato esclusivamente in relazione a diritti disponibili. Tra i profili di maggiore interesse di tale istituto, oltre alla celerità procedurale e al contenimento dei costi, va annoverata la riservatezza del procedimento, in contrapposizione alla pubblicità che caratterizza le decisioni giurisdizionali¹⁶⁷. Tuttavia, l'elemento di maggiore rilevanza è costituito dalla possibilità per le parti di individuare arbitri dotati di competenze specifiche ed esperienza settoriale nell'ambito interessato dalla controversia, garantendo così una valutazione tecnica qualificata della fattispecie.

Tra gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie in materia di proprietà industriale si annoverano, infine, la conciliazione e la mediazione. Quest'ultima, disciplinata dal Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si caratterizza per l'intervento di un soggetto terzo, denominato mediatore, il quale sorveglia e facilita il raggiungimento

¹⁶⁵ Silvestri, E. (2005). La tutela dei diritti nella prospettiva della conciliazione e della mediazione. *Democrazia e diritto*, 2, 1–13

¹⁶⁶ Mighetto, M. V. (2022). *Negoziato, mediazione e arbitrato nella riforma Cartabia*. Key Editore.

¹⁶⁷ Maggipinto, A. (2020, 31 agosto). *L'arbitrato e le controversie di diritto industriale*. <https://www.maggipinto.eu/arbitrato-e-le-controversie-di-diritto-industriale/>

di un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Va precisato che i mediatori non sono investiti del potere di emettere decisioni vincolanti per le parti. Il loro compito è, infatti, quello di assistere i contendenti nel raggiungimento di un compromesso che, una volta formalizzato, acquista efficacia contrattualmente vincolante. Tale elemento segna una fondamentale differenziazione rispetto all'arbitrato, nel quale il lodo pronunciato dall'arbitro è direttamente vincolante per le parti¹⁶⁸. Nell'ambito specifico della proprietà industriale, il ricorso alla mediazione presenta vantaggi analoghi a quelli già evidenziati in relazione all'arbitrato, risultando particolarmente proficuo nella composizione di controversie che coinvolgono soggetti appartenenti a ordinamenti giuridici differenti. È opportuno rilevare come le controversie in materia di contraffazione siano espressamente escluse dal novero delle ipotesi di mediazione obbligatoria, configurandosi pertanto come fattispecie per le quali il ricorso a tale strumento è rimesso alla libera determinazione delle parti¹⁶⁹.

La conciliazione si differenzia dalla mediazione in virtù del ruolo significativamente più attivo riconosciuto al terzo. Mentre nella mediazione il mediatore si limita essenzialmente a vigilare sul processo di negoziazione, astenendosi dal proporre autonomamente soluzioni alle parti, nella conciliazione il conciliatore è investito della facoltà di formulare proposte risolutive di propria iniziativa, assumendo così un ruolo propositivo nella definizione della controversia¹⁷⁰.

È opportuno rilevare come i diversi procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie sopra esaminati possano essere direttamente gestiti mediante gli istituti predisposti dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)¹⁷¹. Tali servizi sono erogati nelle cinque lingue ufficiali dell'EUIPO (tra cui l'italiano),

¹⁶⁸ Promos Italia. (2022, 31 maggio). *Arbitrato e mediazione nelle controversie sulla proprietà intellettuale*. MGlobal. [https://mglobale.promositalia.camcom.it/approfondimenti/tutte-le-news/arbitrato-e-mediazione-nelle-controversie-sulla-proprietà-intellettuale.kl​;:contentReference\[oaicite:0\]{index=0}](https://mglobale.promositalia.camcom.it/approfondimenti/tutte-le-news/arbitrato-e-mediazione-nelle-controversie-sulla-proprietà-intellettuale.kl​;:contentReference[oaicite:0]{index=0})

¹⁶⁹ Sena, G. (2010). Note critiche sul procedimento di mediazione e conciliazione: sua disapplicazione alla proprietà industriale e intellettuale. *Rivista di diritto industriale*, 1, 169–176.

¹⁷⁰ Sena, G. (2010). Note critiche sul procedimento di mediazione e conciliazione: sua disapplicazione alla proprietà industriale e intellettuale. *Rivista di diritto industriale*, 1, 169–176.

¹⁷¹ Euiipo Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. *Risoluzione alternativa delle controversie in materia di proprietà industriale (EUIPO)*. <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/internazionale-new/assistenza-alle-imprese/risoluzione-alternativa-delle-controversie-in-materia-di-proprietà-industriale-euiipo>

nonché in un numero crescente di altre lingue dell'Unione Europea, garantendo così un'ampia accessibilità agli strumenti di composizione delle controversie in materia di proprietà industriale nel contesto europeo.

Misure di tutela economiche

La dimensione proattiva dell'impegno aziendale nella lotta alla contraffazione si manifesta attraverso strategie operative preventive che trascendono il mero ricorso agli strumenti giuridici di tutela ex post. Tale approccio si sostanzia in interventi strutturali volti a ridurre ab origine la vulnerabilità dei prodotti. La proattività aziendale si manifesta altresì nella costituzione di team specializzati anti-contraffazione, unità operative dedicate esclusivamente al monitoraggio del mercato, all'individuazione di prodotti contraffatti e all'implementazione di strategie di contrasto¹⁷².

Diverse sono le strategie implementate dalle aziende, talvolta in collaborazione con le istituzioni pubbliche, finalizzate al contrasto del fenomeno contraffattivo. In tale contesto, riveste particolare rilevanza l'analisi del sommario elaborato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale offre una sistematizzazione dei differenti metodi anticontraffazione adottati dalle imprese. Tale documento opera una classificazione delle misure anticontraffazione articolata secondo una tassonomia che comprende misure elettroniche, chimico-fisiche, tecniche di marchiatura, soluzioni meccaniche e strumenti relativi ai media digitali¹⁷³.

Va inoltre rilevato come il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, abbia istituito lo Sportello Tecnologico Anticontraffazione, finalizzato a fornire supporto alle imprese nella tutela dei propri diritti e nell'implementazione di soluzioni innovative contro il fenomeno contraffattivo¹⁷⁴.

¹⁷² Chaudhry, P. E., Cordell, V. V., & Zimmerman, A. (2005). *Preserving intellectual property rights: Managerial insight into the escalating counterfeit market quandary*. Business Horizons, 48(6).

¹⁷³ Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGTPI-UIBM), & Fondazione Ugo Bordoni (FUB). (2020). *Guida alle tecnologie anti-contraffazione* (Versione 1.1). https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/225/Guida%20alle%20tecnologie%20anti-contraffazione_1.1.pdf

¹⁷⁴ Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. *Sportello Tecnologie Anticontraffazione*. [https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/sportello-tecnologie-anticontraffazione​;contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/sportello-tecnologie-anticontraffazione​;contentReference[oaicite:1]{index=1})

In tale contesto, tuttavia, il ruolo preminente è riconosciuto alle aziende stesse, le quali, in una prospettiva preventiva, adottano una serie di accorgimenti tecnici volti a consentire la distinzione tra prodotti originali e contraffatti. Tale attività presuppone il ricorso a tecnologie diversificate, in considerazione della crescente diffusione del fenomeno e della progressiva riduzione delle differenze percepibili tra prodotti autentici e contraffatti.

Le metodologie impiegate sono molteplici e non sempre vengono rese note al pubblico dei consumatori, proprio al fine di evitare che le tecniche anticontraffazione siano acquisite dai contraffattori. Tuttavia, per alcuni marchi del settore dell'abbigliamento e degli accessori, alcune di queste metodiche sono ormai di dominio pubblico.

Un caso emblematico è rappresentato dagli ologrammi, elementi visibili soltanto mediante apposite apparecchiature, impiegati in diversi settori quali l'abbigliamento, gli accessori e le carte di credito. Tuttavia, nonostante in passato tale soluzione rappresentasse una delle tecnologie più avanzate nel contrasto alla contraffazione, l'avvento delle stampanti laser ha consentito la riproduzione di questi dispositivi, rendendoli progressivamente meno efficaci¹⁷⁵. Va comunque evidenziato come i brand di particolare prestigio si contraddistinguano altresì per la qualità e l'accuratezza nei dettagli che, pur non essendo concepiti specificamente come metodi anticontraffazione, contribuiscono significativamente alla distinzione tra prodotti autentici e contraffatti. Oltre alle contromisure che indirettamente permettono una distinzione ad occhio nudo della merce, esistono comportamenti aziendali strategicamente rilevanti nella lotta alla contraffazione, quali, ad esempio, la politica di non sovrapproduzione delle merci. Evitando l'accumulo di scorte, le aziende riducono sensibilmente la disponibilità di materiale fisicamente accessibile ai contraffattori per repliche non autorizzate, implementando così una forma di tutela preventiva dei propri diritti di proprietà industriale¹⁷⁶.

¹⁷⁵ Della Volpe, M. C. (2016). *Le strategie di marketing come strumento di difesa dalla contraffazione nelle imprese del lusso: il caso Pandora*

¹⁷⁶ Stevenson, M., & Busby, J. (2015). An exploratory analysis of counterfeiting strategies: Towards counterfeit-resilient supply chains. *International Journal of Operations & Production Management*, 35(1), 110–144.

Inoltre riveste particolare importanza l'individuazione e la mitigazione dei punti di debolezza interni all'azienda sotto il profilo logistico ed organizzativo. Tale aspetto risulta determinante nell'elaborazione di un efficace sistema di prevenzione del fenomeno contraffattivo. È opportuno evidenziare come l'attività illecita dei contraffattori possa trarre origine da informazioni riservate indebitamente acquisite dall'interno della struttura aziendale, sovente a causa dell'infedeltà di personale dipendente. La violazione dei vincoli di riservatezza da parte di soggetti che, in ragione del rapporto lavorativo, hanno legittimo accesso a dati sensibili, quali specifiche tecniche, processi produttivi o strategie di mercato, costituisce un fattore di particolare criticità nel sistema di protezione della proprietà intellettuale. In tale contesto, l'analisi sistematica dell'affidabilità degli aspetti logistici ed organizzativi dell'impresa rappresenta un presupposto imprescindibile per l'implementazione di una strategia preventiva efficace. Tale analisi dovrebbe articolarsi in una valutazione complessiva dei protocolli di gestione delle informazioni riservate, delle procedure di controllo degli accessi ai dati sensibili e dei sistemi di monitoraggio della circolazione interna del patrimonio informativo aziendale¹⁷⁷.

Certificazioni

In materia di certificazioni, risulta necessario operare una distinzione concettuale tra due diverse tipologie di attestazioni. Le certificazioni obbligatorie discendono direttamente da disposizioni normative cogenti, la cui inosservanza determina l'applicazione di sanzioni previste dall'ordinamento giuridico ovvero preclude la legittima immissione sul mercato di prodotti o servizi. Nella fattispecie delle certificazioni obbligatorie, l'ordinamento individua un soggetto specificamente designato, il quale è deputato al rilascio dell'attestazione in questione, conformemente ad un iter procedimentale rigorosamente disciplinato dalle pertinenti disposizioni normative di matrice europea e nazionale¹⁷⁸. Le certificazioni volontarie, per contro, non trovano il proprio fondamento in prescrizioni legislative, bensì rispondono ad esigenze di natura commerciale

¹⁷⁷ Bronca, E. (1998). La contraffazione del marchio. *Micro & Macro Marketing, Rivista quadrimestrale*, 2.

¹⁷⁸ Bellisario, E. (2011). *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*. Giuffrè.

dell'operatore economico, configurandosi quale strumento attestante specifici standard qualitativi nei confronti della clientela¹⁷⁹.

Nel quadro normativo vigente, il sistema delle certificazioni si articola in diverse tipologie, ciascuna rispondente a specifiche esigenze di regolamentazione e standardizzazione.

Le certificazioni di sistema costituiscono una categoria fondamentale, generalmente emanate dall'International Organization for Standardization e configurabili come strumenti volontari di qualificazione. Tali certificazioni attengono agli standard relativi ai sistemi di gestione aziendale e rappresentano un'attestazione di conformità ai parametri organizzativi e procedurali riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne le certificazioni di prodotto, queste si caratterizzano per l'accertamento della conformità del bene alle normative applicabili in materia. Un esempio paradigmatico è rappresentato dal marchio CE.

Le certificazioni relative al personale si collocano in una dimensione professionale-qualitativa, in quanto attestano le competenze delle risorse umane in relazione alle norme settoriali di riferimento. Tale tipologia di certificazione assume particolare rilevanza nei contesti in cui la professionalità dell'operatore costituisce elemento imprescindibile per la qualità del prodotto o servizio finale.

Completano il quadro le certificazioni etiche, che verificano la conformità dell'organizzazione a principi di responsabilità sociale e sostenibilità, e le certificazioni settoriali, le quali attestano il rispetto degli standard normativi previsti per specifici ambiti produttivi. In quest'ultima categoria rientrano, ad esempio, le certificazioni relative al settore agroalimentare, che garantiscono l'osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare, tracciabilità e qualità dei prodotti.

Nell'ambito della proprietà intellettuale, la dottrina prevalente focalizza l'attenzione prevalentemente sulle certificazioni qualitative, le quali, mediante l'intervento valutativo di organismi terzi e indipendenti, attestano la conformità dei processi produttivi o dei prodotti medesimi a parametri qualitativi predeterminati, conferendo all'impresa un vantaggio competitivo sul mercato di riferimento.

¹⁷⁹ Campriani, N., & Ghersini, S. (1999). *Qualità. Obblighi legislativi e certificazione volontaria. Con i testi integrali delle principali direttive di prodotto*. Giuffrè.

Tra le certificazioni obbligatorie di maggiore rilevanza nell'ordinamento giuridico europeo si annovera la marcatura CE, formalmente istituita mediante la Decisione 93/465/CEE del Consiglio dell'Unione Europea. Tale contrassegno attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di sicurezza, tutela della salute pubblica e protezione dell'ambiente. L'apposizione del predetto simbolo costituisce condizione imprescindibile per l'immissione in commercio di molteplici categorie merceologiche nel territorio dell'Unione, prescindendo dal luogo di fabbricazione delle medesime¹⁸⁰.

Per quanto concerne la sfera delle certificazioni volontarie, particolare rilevanza riveste la certificazione ambientale ISO 14001, rilasciata dall'ISO, la quale conferisce al soggetto economico certificato un formale riconoscimento circa l'implementazione di prassi eco-sostenibili nei processi di produzione e commercializzazione dei beni¹⁸¹.

La verifica dell'esistenza e della legittimità delle certificazioni può costituire un significativo strumento ausiliario nell'identificazione di prodotti contraffatti, in quanto le suddette attestazioni presuppongono una previa valutazione dell'intero ciclo produttivo da parte degli organismi certificatori, contribuendo così alla tracciabilità del bene. In virtù delle procedure di controllo che precedono il rilascio delle certificazioni, è possibile affermare che le medesime conferiscono trasparenza all'intera filiera produttiva.

Ciononostante, la prassi applicativa degli ultimi anni ha evidenziato la ricorrenza di fenomeni di falsificazione dei contrassegni certificativi, rendendo pertanto necessario un controllo particolarmente accurato anche delle stesse certificazioni, al fine di garantire l'effettiva genuinità dei prodotti immessi sul mercato. A fronte di tale problematica, è stata implementata una piattaforma denominata IAF CertSearch, gestita dall'International Accreditation Forum (IAF), finalizzata alla verifica dell'autenticità delle certificazioni. Tale strumento consente altresì il monitoraggio dello stato attuale della certificazione, ivi inclusa l'eventuale intervenuta scadenza, contribuendo così ad incrementare ulteriormente

¹⁸⁰ Commissione Europea. *Marchio CE – ottenere il certificato, requisiti dell'UE*. Your Europe. https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_en.htm

¹⁸¹ International Organization for Standardization. (2015). *ISO 14001:2015 - Key benefits*. <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100372.pdf>

la trasparenza dell'intero processo certificativo e a rafforzare i presidi di tutela contro i fenomeni contraffattivi¹⁸².

Nel contesto della contraffazione dei beni di lusso, il termine "certificazione" assume una connotazione ulteriore, riferendosi specificamente al certificato di autenticità rilasciato individualmente dal produttore per ciascun articolo. Tale documento attesta in modo puntuale l'origine, il processo produttivo, la composizione materiale del bene e, frequentemente, incorpora la garanzia commerciale, costituendo così un ulteriore indice di autenticità del prodotto. Occorre tuttavia rilevare come l'evoluzione del fenomeno contraffattivo abbia interessato anche il sistema delle certificazioni, rendendo la mera presenza del certificato di garanzia un elemento non più sufficiente ad attestare con certezza assoluta la provenienza legittima del bene. Ciononostante, tali documenti rappresentano ancora un significativo ostacolo alla diffusione dei prodotti contraffatti. Invero, nonostante il perfezionamento delle tecniche di falsificazione documentale, frequentemente sono proprio le incongruenze riscontrabili nei certificati a consentire l'individuazione della natura contraffatta del prodotto. Tali anomalie possono manifestarsi in svariati elementi quali: l'indicazione dell'anno di produzione, le caratteristiche grafiche della documentazione, le peculiarità del confezionamento, nonché ulteriori dettagli percepibili mediante un esame attento della documentazione di accompagnamento del bene.

Nell'ambito di un'interpretazione estensiva, si potrebbero ricondurre alla categoria delle misure di tutela economica anche quegli elementi intrinseci al bene che contribuiscono all'identificazione di un prodotto contraffatto. È opportuno precisare che gli aspetti oggetto della presente trattazione, pur rientrando certamente in una strategia economica, non perseguono primariamente lo scopo di contrastare la contraffazione, quanto piuttosto quello di differenziare l'offerta mediante standard qualitativi superiori, tipici dei beni di lusso. Un bene viene qualificato come "di lusso" quando presenta peculiarità e caratteristiche distintive. Nel settore della moda, ad esempio, tali peculiarità si manifestano nella qualità delle cuciture, nei materiali impiegati e in altri elementi costitutivi. È evidente che le prestazioni offerte a fronte di un corrispettivo significativamente elevato non possono essere riprodotte integralmente a prezzi irrisori.

¹⁸² International Accreditation Forum (IAF). *IAF CertSearch FAQ - General*. <https://support.iafcertsearch.org/iaf-certsearch-faq/iaf-certsearch-faq/general>

Di conseguenza, in un prodotto contraffatto, gli elementi quali cuciture, materiali e composizione complessiva presentano inevitabili difformità rispetto all'originale. Questo complesso di caratteristiche rappresenta verosimilmente il criterio più idoneo all'identificazione dell'originalità, in quanto connaturato al bene stesso. In relazione a quanto sopra esposto, non è possibile delineare una metodologia universale adottata dalle case di moda, sia per ragioni di riservatezza aziendale, sia per la diversificazione delle tecniche impiegate. Tuttavia, è possibile individuare alcuni parametri di riferimento. A titolo esemplificativo, i produttori di articoli di lusso implementano sistemi di codificazione interna che assumono specifici significati: Louis Vuitton utilizza sequenze numeriche che identificano luogo e data di produzione, mentre Hermès adotta un sistema alfanumerico per indicare l'anno di fabbricazione¹⁸³. Un ulteriore elemento di rilevante importanza è rappresentato dalle cuciture, che richiedono un'analisi sia dell'aspetto interno che esterno, essendo oggetto di meticolosa cura da parte delle maison. Il fattore comune a tutti i marchi rimane comunque il logo, che deve essere esaminato in tutte le sue componenti: font, spaziatura tra i caratteri, cromia e ulteriori dettagli specifici¹⁸⁴.

Programmi di sensibilizzazione dei consumatori

Le campagne di sensibilizzazione rappresentano uno strumento di particolare efficacia nell'ambito delle strategie preventive contro la contraffazione, configurandosi quali interventi strutturati e sistematici volti a promuovere comportamenti di acquisto consapevole e legalmente conformi. Trattasi di iniziative caratterizzate da una pluralità di azioni coordinate e protratte nel tempo, finalizzate al raggiungimento di obiettivi che implicano un sostanziale mutamento nelle condotte dei consumatori¹⁸⁵.

In particolare, è possibile qualificare tali interventi come "campagne sociali" quando vengono promosse da soggetti economici privati nell'intento di incentivare pratiche di

¹⁸³ Luxrieme. *Come riconoscere una borsa Louis Vuitton originale: guida*. <https://www.luxrieme.com/blogs/notizie/blog-di-prova#:~:text=Le%20borse%20Louis%20Vuitton%20autentiche,probabilmente%2C%20si%20tratta%20di%20imitazioni>

¹⁸⁴ Airoidi, S. (2025, 24 febbraio). *Borse false? I trucchi infallibili dei veri esperti per riconoscere i fake e comprare in tutta sicurezza*. Vanity Fair Italia. [https://www.vanityfair.it/article/borse-false-trucchi-infallibili-per-riconoscere​;contentReference\[oaicite:2\]{index=2}](https://www.vanityfair.it/article/borse-false-trucchi-infallibili-per-riconoscere​;contentReference[oaicite:2]{index=2})

¹⁸⁵ Valenti, A. (a cura di). (2019). *Manuale sulle strategie di comunicazione e sensibilizzazione* (Versione 1.6). CESIE.

consumo responsabile. Sotto il profilo pubblicistico, analoghe iniziative possono essere intraprese da autorità governative, con l'ulteriore finalità di informare i destinatari circa le conseguenze giuridiche derivanti dall'acquisto di prodotti contraffatti, atteso che frequentemente il consumatore non è edotto dell'antigiuridicità della condotta posta in essere¹⁸⁶.

Un elemento caratterizzante e distintivo delle iniziative di sensibilizzazione promosse dalle imprese private è rappresentato dal crescente impiego di tecniche di comunicazione emozionale. Anziché circoscrivere l'intervento informativo alla mera trasmissione di dati obiettivi o riferimenti normativi, gli operatori economici hanno progressivamente sviluppato strategie narrative finalizzate a suscitare un coinvolgimento emotivo del destinatario. Tale approccio comunicativo si rivela particolarmente efficace nel consolidare il vincolo fiduciario tra il marchio e il consumatore, determinando un'evoluzione concettuale significativa: da una prospettiva incentrata esclusivamente sul parametro della conformità normativa, si transita verso una dimensione valoriale imperniata sul concetto di responsabilità etica condivisa. La comunicazione emozionale consente di trascendere la tradizionale dicotomia tra comportamento lecito e illecito, collocando la scelta d'acquisto in un più ampio contesto di significati valoriali e implicazioni sociali. In tal modo, l'astensione dall'acquisto del prodotto contraffatto non viene percepita dal consumatore come mera osservanza di un precetto normativo, bensì come adesione consapevole a un sistema assiologico condiviso con l'impresa.

La complessità del fenomeno contraffattivo ha evidenziato l'insufficienza di iniziative atomistiche promosse dai singoli operatori economici ai fini di un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale. In tale contesto, numerose imprese hanno optato per l'adozione di collaborazioni multilivello, fondato sulla costituzione di relazioni sinergiche con soggetti esterni al perimetro aziendale. Particolare rilevanza assume la cooperazione instaurata tra imprese titolari di marchi e marketplace digitali, finalizzata all'implementazione di sistemi integrati di sorveglianza dei contenuti, idonei ad individuare e rimuovere con tempestività le inserzioni relative a prodotti contraffatti. Tali

¹⁸⁶ Ministero dello Sviluppo Economico. (2020). *Attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica*. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/settimana-anticontraffazione-2020/225-lotta-alla-contraffazione/2036221-attivita-di-sensibilizzazione-dell-opinione-pubblica>

forme di collaborazione si caratterizzano per l'impiego di strumentazioni tecnologicamente avanzate, quali algoritmi di riconoscimento automatico dei marchi, applicazioni di intelligenza artificiale e database condivisi, che consentono il monitoraggio in tempo reale di un volume considerevole di offerte commerciali. Taluni programmi di cooperazione prevedono altresì l'attribuzione alle imprese titolari di diritti di poteri di rimozione diretta, che consentono l'eliminazione delle inserzioni illecite senza la necessità di una preventiva valutazione da parte della piattaforma ospitante, realizzando così un sistema di tutela caratterizzato da particolare celerità ed efficacia.

La sensibilizzazione aziendale interna rappresenta un'ulteriore componente strategica fondamentale nell'architettura dei sistemi di prevenzione e contrasto alla contraffazione, configurandosi quale processo sistematico finalizzato all'elaborazione e implementazione delle iniziative più efficaci per sviluppare nei dipendenti una maggiore consapevolezza circa la rilevanza del fenomeno contraffattivo e un più elevato grado di coinvolgimento nella promozione delle misure di security¹⁸⁷. Questa assume particolare rilevanza in considerazione della posizione privilegiata che i dipendenti occupano rispetto al patrimonio informativo dell'impresa. Il personale, infatti, non solo ha accesso diretto a dati e procedure potenzialmente oggetto di appropriazione indebita, ma dispone altresì delle competenze tecniche necessarie per identificare eventuali anomalie o vulnerabilità nei sistemi di protezione. In questa prospettiva, un'efficace strategia di sensibilizzazione interna non si limita alla mera trasmissione di nozioni giuridiche o tecniche, ma mira alla creazione di una cultura aziendale orientata alla valorizzazione e protezione della proprietà intellettuale, in cui ciascun dipendente si percepisca quale attore attivo nel sistema di tutela degli asset immateriali dell'impresa.

Un ulteriore profilo di interesse nell'ambito delle strategie collaborative di contrasto alla contraffazione è rappresentato dalla stipulazione di protocolli di intesa tra imprese private e autorità doganali, sia in ambito nazionale che internazionale, volti a ottimizzare l'efficacia dei controlli sulle merci in fase di importazione o esportazione. Tali accordi di cooperazione si sostanziano nella trasmissione, da parte delle imprese di un complesso

¹⁸⁷ Bronca, E. (1998). La contraffazione del marchio. *Micro & Macro Marketing, Rivista quadrimestrale*, 2.

di dati tecnici dettagliati relativi ai prodotti autentici. Il patrimonio informativo oggetto di condivisione comprende tipicamente elementi quali le caratteristiche identificative peculiari dei prodotti originali, le specificità del packaging ufficiale, nonché i sistemi di codificazione seriale adottati. Di particolare interesse risulta la prassi, invalsa in taluni contesti, di organizzare percorsi formativi specificamente dedicati al personale doganale, finalizzati alla trasmissione di competenze pratiche nel campo dell'identificazione dei prodotti contraffatti.

Un elemento di fondamentale rilevanza nella strategia collaborativa di contrasto alla contraffazione è rappresentato dall'adesione di numerose imprese a consorzi volontari e associazioni settoriali specificamente dedicate alla tutela dei diritti di proprietà industriale. Tale fenomeno aggregativo si concretizza in entità quali INDICAM a livello nazionale e l'International Trademark Association (INTA) in ambito internazionale, organismi che si configurano quali piattaforme collaborative finalizzate alla promozione di efficaci sistemi di protezione dei marchi, alla condivisione di prassi operative ottimali e all'influenza sui processi di elaborazione normativa. INDICAM si qualifica come un'associazione costituita nell'ordinamento italiano, la cui missione istituzionale consiste nel fornire supporto alle imprese nell'ambito della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e nel contrasto al fenomeno contraffattivo. Tale organismo, che annovera oltre 160 soggetti associati provenienti da diversificati settori industriali, assume un ruolo preminente quale punto di riferimento per iniziative di sensibilizzazione, programmi educativi e attività di cooperazione che coinvolgono imprese, autorità pubbliche e istituzioni¹⁸⁸. L'International Trademark Association rappresenta un'associazione operante a livello globale, caratterizzata dall'assenza di scopo lucrativo, che riunisce oltre 6.500 organizzazioni dislocate in 185 paesi, accomunate dall'impegno nella protezione dei marchi e della proprietà intellettuale. Fondata nel 1878, l'INTA riveste un ruolo di primaria importanza nella promozione di sistemi normativi efficaci, nell'implementazione

¹⁸⁸ INDICAM. (2021). *Consultazione pubblica: Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021/2023*. <https://uibm.mise.gov.it/images/associazioni/INDICAM.pdf>

di percorsi di formazione professionale e nella costituzione di reti relazionali tra esperti del settore¹⁸⁹.

Tra le iniziative istituzionali di maggior interesse, si segnala il progetto denominato "Vero come Loro", un *serious game* elaborato su impulso ministeriale, specificamente concepito per accrescere la consapevolezza della popolazione adolescenziale in merito alla problematica della contraffazione e alle sue implicazioni giuridiche ed economiche¹⁹⁰.

Sul versante privato, molteplici sono state le iniziative promosse da singoli operatori economici. Di particolare rilievo è il caso di Amazon, che ha partecipato attivamente alla "Settimana Anticontraffazione 2024", lanciando il progetto "Challenge the Fake", concorso indirizzato alla popolazione studentesca e finalizzato alla creazione di campagne comunicative volte a rappresentare i prodotti contraffatti come socialmente indesiderabili. Degna di nota è risultata l'iniziativa vincitrice, denominata "DEFAKE Contest", consistente in una competizione su piattaforme di social media con il coinvolgimento di artisti del genere musicale rap per la sensibilizzazione in merito all'importanza dell'acquisto di prodotti originali, in conformità con la normativa vigente a tutela della proprietà intellettuale¹⁹¹.

Soffermendosi su un settore di particolare rilevanza sotto il profilo della tutela della salute pubblica, merita specifica trattazione la strategia adottata dalla nota multinazionale farmaceutica Pfizer. L'azienda ha implementato un articolato programma informativo orientato alla sensibilizzazione dei consumatori circa i rischi connessi all'assunzione di farmaci contraffatti, con particolare riferimento alle gravi implicazioni sanitarie che ne possono derivare. L'approccio di Pfizer si caratterizza per una duplice dimensione: da un lato, l'attività divulgativa concernente i pericoli intrinseci dei prodotti farmaceutici

¹⁸⁹ International Trademark Association. (2024, 12 novembre). *INTA adotta le Linee Guida aggiornate sul Modello di Legge sui Marchi*. <https://www.inta.org/news-and-press/press-releases/international-trademark-association-adopts-updated-model-trademark-law-guidelines/>

¹⁹⁰ Marinensi, G., Barca, S., Matera, C., & Medaglia, C. M. (2011). *Vero come Loro: un serious game sulla lotta alla contraffazione*. In Atti dell'VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di e-Learning. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

¹⁹¹ Amazon Italia. (2020). *Amazon celebra la Settimana Italiana contro la Contraffazione*. <https://trustworthyshopping.aboutamazon.com/it-it/amazon-celebra-la-settimana-italiana-contro-la-contraffazione>

falsificati, dall'altro, un'analisi quantitativa del fenomeno attraverso il monitoraggio statistico dell'incidenza della contraffazione sui propri prodotti nel corso degli anni¹⁹².

L'iniziativa di LVMH

Il gruppo LVMH costituisce un paradigma di eccellenza nel settore del lusso e della moda, configurandosi come entità di primaria rilevanza nell'ambito dell'industria dell'alta gamma. Fin dalla sua costituzione, il conglomerato ha adottato un orientamento di assoluta intransigenza nei confronti delle pratiche di contraffazione, implementando una strategia giuridico-economica fondata sul principio della "tolleranza zero"¹⁹³. Tale approccio si è concretizzato, nel corso degli anni, mediante l'elaborazione e l'attuazione di un articolato sistema di iniziative dirette al contrasto dei fenomeni contraffattivi. La politica aziendale di LVMH in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale si è progressivamente evoluta, integrando strumenti di natura preventiva, repressiva e collaborativa con le autorità competenti.

Il gruppo, nell'ambito della propria strategia di tutela dell'autenticità dei prodotti, ha intrapreso un percorso di innovazione tecnologica mediante la costituzione di una partnership strategica con Microsoft e ConsenSys, finalizzata all'implementazione di una piattaforma blockchain denominata "Aura"¹⁹⁴. Tale iniziativa rappresenta un'evoluzione significativa negli strumenti di contrasto alla contraffazione, rispondendo all'esigenza, sempre più pressante nell'era della digitalizzazione del commercio, di garantire la tracciabilità e l'autenticità dei beni di lusso. La piattaforma Aura si configura come un sistema di certificazione digitale che consente la ricostruzione puntuale della filiera del prodotto, offrendo a rivenditori e consumatori finali la possibilità di accedere all'intera storia del bene LVMH. Il database blockchain, caratterizzato da immutabilità e decentralizzazione, non si limita a documentare le transazioni commerciali relative al singolo articolo, ma estende la propria funzione informativa alla registrazione delle materie prime impiegate, ai processi produttivi adottati e alle politiche di responsabilità

¹⁹² Pfizer Inc. *Counterfeit Awareness*

Campaign. <https://www.pfizer.com/counterfeiting/counterfeitawarenesscampaign>

¹⁹³ Louis Vuitton. *Protezione del marchio*. <https://it.louisvuitton.com/ita-it/magazine/articoli/brand-protection>

¹⁹⁴ Piva, F. (2019, 24 giugno). *La strategia di LVMH per combattere la contraffazione*. GQ Italia. <https://www.gqitalia.it/moda/article/lvmh-contraffazione-blockchain>

sociale e ambientale implementate dal marchio. La peculiarità del sistema risiede nella sua accessibilità universale, garantendo la consultabilità delle informazioni da parte di qualsiasi soggetto interessato, indipendentemente dalla collocazione geografica. Un ulteriore elemento distintivo della piattaforma Aura consiste nella sua applicabilità al mercato secondario, estendendo così le garanzie di autenticità anche ai prodotti di seconda mano.

CAPITOLO IV: PAROLA AGLI ESPERTI – STRATEGIE E STRUMENTI ANTICONTRAFFAZIONE

Sommario: *1 Introduzione. – 2 Il contrasto alla contraffazione tra diritto e tecnologia. – 2.1 Profilo dell'intervistato. – 2.2 Strumenti giuridici e tecnologici. – 2.3 Adeguatezza delle normative e ruolo della sinergia tra attori. – 2.4 Impatto economico e macroeconomico della contraffazione. – 2.5 Conseguenze sulla reputazione aziendale. – 3 Dinamiche di mercato e percezione del falso. – 3.1 Profilo dell'intervistato. – 3.2 Percezione del consumatore tra vittima e complice. – 3.3 Paura dell'errore come leva educativa. – 3.4 Effetti della contraffazione sul brand. – 3.5 Il valore del marchio nel tempo. – 3.6 "Fear Publicity" e sensibilizzazione.*

Introduzione

L'obiettivo dell'indagine empirica, condotta mediante la consultazione di professionisti del settore, è quello di acquisire una comprensione effettiva del fenomeno nella sua dimensione applicativa. La scelta metodologica di integrare l'analisi dottrinale con apporti professionali qualificati risponde a molteplici esigenze epistemologiche. In primis, tale approccio consente di colmare significative lacune presenti nella letteratura giuridica specialistica, sia con riferimento ad aspetti caratterizzati da particolare innovatività, sia in relazione a profili fenomenologici non ancora oggetto di adeguata sistematizzazione. Il valore aggiunto si è concretizzato nella possibilità di esaminare aspetti tecnici e comportamentali non trattati nei capitoli precedenti. In particolare, è stato possibile approfondire la dimensione psico-sociologica del comportamento dell'acquirente di

prodotti contraffatti e valutare il contributo significativo offerto dalle tecnologie di intelligenza artificiale nelle strategie di contrasto al fenomeno.

L'impostazione adottata è stata concepita con l'intento di mantenere piena coerenza con l'approccio interdisciplinare che caratterizza l'intero elaborato. Tale scelta risponde all'esigenza di fornire una visione organica e integrata del fenomeno oggetto di studio. La selezione dei soggetti coinvolti nella consultazione è stata pertanto orientata a garantire una prospettiva bifronte del tema trattato: da un lato, mediante il contributo di un professionista con competenze in ambito giuridico, focalizzato sugli aspetti normativi e giurisprudenziali della materia; dall'altro, attraverso l'apporto di un esperto in campo economico, in grado di offrire una lettura dei profili mercatistici e delle dinamiche macroeconomiche connesse al fenomeno.

Il contrasto alla contraffazione tra diritto e tecnologia

Profilo dell'intervistato

Al fine di approfondire le strategie legali impiegate nella lotta alla contraffazione nell'industria del lusso, è stata realizzata un'intervista con l'Avv. Diego Gerbino, director del dipartimento di «Intellectual Property, Technology and Data Protection» di Deloitte Legal . Il professionista vanta una consolidata esperienza nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, con particolare riferimento a marchi, brevetti, diritto d'autore, concorrenza sleale, know-how, segreti industriali, nonché alle problematiche giuridiche connesse a software, e-commerce e responsabilità dei provider di servizi digitali. L'indagine ha inteso esaminare, sotto il profilo giuridico, l'analisi del quadro normativo attuale, gli strumenti di tutela disponibili per i titolari dei marchi, e il crescente contributo delle innovazioni tecnologiche – quali blockchain, watermarking e intelligenza artificiale – nell'individuazione e prevenzione delle attività illecite.

Strumenti giuridici e tecnologici

Tra le metodologie ritenute maggiormente efficaci nel contrasto alla contraffazione si annoverano diverse soluzioni tecnologiche innovative.

Come già illustrato nel Capitolo 3, paragrafo 2.2.1, allo stato attuale il sistema di tracciabilità mediante blockchain rappresenta lo strumento considerato più avanzato ed affidabile. Tale tecnologia, basata su un registro distribuito e immutabile, consente la certificazione dell'autenticità del prodotto attraverso la registrazione trasparente di ogni fase della filiera produttiva e distributiva.

Parallelamente all'implementazione della blockchain, un approccio largamente adottato consiste nell'integrazione di microchip all'interno del prodotto stesso, contestualmente alla sua immissione in commercio da parte del produttore legittimo. In particolare, la tecnologia RFID (Radio-Frequency IDentification) permette di dotare ciascun bene di un identificativo univoco assimilabile ad una vera e propria "carta d'identità" digitale. Questo dispositivo, incorporato nel prodotto in modo non rimovibile, consente la verifica istantanea dell'autenticità dell'articolo e la ricostruzione della sua provenienza, rappresentando un ostacolo significativo alla produzione di imitazioni¹⁹⁵.

Un ulteriore sistema di avanguardia nel contrasto ai fenomeni contraffattivi si fonda sull'impiego dell'Intelligenza Artificiale, mediante algoritmi di machine learning specificamente addestrati per l'analisi e il monitoraggio delle operazioni commerciali sospette. In questo contesto innovativo, Deloitte ha sviluppato per i propri clienti una soluzione tecnologica proprietaria denominata "DupeKiller", un sistema avanzato per l'individuazione di prodotti contraffatti. Tale strumento è stato progettato per riconoscere con elevata precisione le caratteristiche distintive di un design, sia che si tratti dell'intero prodotto, di suoi elementi costitutivi specifici, o persino di dettagli apparentemente secondari come le caratteristiche cromatiche dell'imballaggio. A seguito della fase di addestramento algoritmico, DupeKiller opera attraverso una scansione sistematica del web, dei marketplace digitali e delle piattaforme social media, al fine di identificare prodotti che tentano di sfruttare indebitamente l'investimento creativo e finanziario profuso nella realizzazione di design innovativi. Questo approccio tecnologico consente un monitoraggio continuo e capillare dell'ambiente digitale, rappresentando un efficace deterrente contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale¹⁹⁶.

¹⁹⁵ Khalil, G., Doss, R., & Chowdhury, M. (2019). A Comparison Survey Study on RFID Based Anti-Counterfeiting Systems. *Journal of Sensor and Actuator Networks*, 8(3), 37.

¹⁹⁶ Deloitte. *Dupe Killer*. <https://www.deloitte.com/uk/en/products/dupekiller.html>

Particolare rilevanza nel quadro delle soluzioni tecnologiche anticontraffazione può essere altresì attribuita al watermarking digitale, una metodologia sofisticata che consiste nell'incorporazione di una filigrana invisibile all'interno di contenuti multimediali quali immagini, video e altri supporti digitali. Tale sistema prevede l'inserimento di specifici frame contenenti codici identificativi univoci, realizzando una sorta di imprinting digitale che permane indissolubilmente legato al contenuto originale. Questa "firma digitale" consente di determinare con certezza inequivocabile l'autenticità del prodotto o del contenuto, facilitando l'individuazione di materiali contraffatti o utilizzati in violazione dei diritti di proprietà intellettuale. La peculiarità del watermarking risiede nella sua natura semi-occulta e nella resistenza alle manipolazioni: anche a seguito di modifiche, compressioni o conversioni di formato, il codice identificativo rimane rilevabile mediante appositi strumenti di verifica.

Adeguatezza delle normative e ruolo della sinergia tra attori

In merito all'adeguatezza dell'apparato normativo vigente in materia di contraffazione, emerge un quadro sostanzialmente positivo: le disposizioni legislative esistenti risultano appropriate e potenzialmente efficaci. La criticità non risiede pertanto nella formulazione delle norme, quanto piuttosto nella loro corretta ed efficiente applicazione. Il corpus normativo attuale fornisce strumenti giuridici sufficienti, ma la loro concreta implementazione richiede strategie operative coordinate.

Il fattore determinante per un'efficace tutela della proprietà intellettuale va individuato nella creazione di sinergie collaborative tra i diversi attori coinvolti: i titolari dei marchi di lusso da un lato e le piattaforme digitali dall'altro. Questa cooperazione rappresenta un elemento imprescindibile per il successo delle strategie anticontraffazione. Si riscontrano, in effetti, numerosi esempi virtuosi di tali collaborazioni strategiche. Particolarmente significativa è l'iniziativa intrapresa da Salvatore Ferragamo, che ha sviluppato una partnership con Amazon e con autorità cinesi al fine di potenziare i controlli e rendere più efficaci le azioni di contrasto alla distribuzione di prodotti contraffatti.

Per quanto concerne le tendenze tecnologiche emergenti, si registra un crescente interesse verso le applicazioni dell'intelligenza artificiale, mentre si osserva un progressivo ridimensionamento dell'attenzione rivolta al metaverso. Particolarmente significativa è

l'evoluzione del fenomeno contraffattivo nel settore degli NFT (Non-Fungible Token), che si configura come un ambito problematico inclusivo di molteplici profili di illiceità. In numerosi casi, infatti, sono state documentate compravendite di NFT privi di contenuto effettivo o di valore reale, evidenziando la necessità di una regolamentazione più stringente di questo mercato digitale.

Nel panorama delle iniziative, un ruolo significativo è attribuibile alle campagne di sensibilizzazione, ritenute strumenti particolarmente efficaci per educare il consumatore. Rilevante in questo contesto è l'inserimento del logo ufficiale sulle piattaforme autorizzate, come attestato dall'esperienza di Vestiaire Collective, che ha implementato un sistema analogo per garantire l'autenticità dei prodotti commercializzati.

Un ulteriore elemento potenzialmente rilevante è rappresentato dalla tracciabilità ambientale del prodotto. L'implementazione di sistemi che documentino l'impatto ecologico dell'intero ciclo produttivo costituirebbe non solo un valore aggiunto in termini di sostenibilità, ma anche un elemento distintivo difficilmente replicabile dai contraffattori, contribuendo così a rafforzare l'autenticità e la legittimità dei prodotti originali.

Impatto economico e macroeconomico della contraffazione

Gli impatti della contraffazione si manifestano con evidenza sul piano macroeconomico, con particolare incidenza nei confronti di Italia e Francia, che rappresentano i principali paesi esportatori nel settore Fashion e Luxury, categorie merceologiche maggiormente colpite.

La rilevanza del fenomeno assume dimensioni particolarmente critiche per l'economia italiana, che si posiziona tra i principali attori globali nel comparto del lusso. La contraffazione si configura pertanto come una minaccia diretta a un settore strategico del tessuto produttivo nazionale, con ripercussioni significative sull'intero sistema economico.

È opportuno rilevare come la geografia della contraffazione presenti caratteristiche differenziate: alcuni paesi, quali Egitto e Turchia, hanno sviluppato un'economia parallela fortemente dipendente dalla produzione di beni contraffatti. La Cina, tradizionalmente

identificata come epicentro della produzione di falsi, sta invece manifestando un progressivo mutamento di strategia, orientandosi verso l'acquisizione diretta di marchi autentici nel segmento del lusso. Questa evoluzione denota un cambiamento di paradigma nell'approccio al mercato globale da parte dell'economia cinese, che sta gradualmente transitando dalla replica non autorizzata alla proprietà legittima dei brand internazionali.

Conseguenze sulla reputazione aziendale

Nel contesto dell'industria del fashion e del luxury, emerge una peculiare interpretazione del fenomeno contraffattivo che ne evidenzia, in chiave paradossale, alcuni aspetti potenzialmente vantaggiosi per i brand oggetto di imitazione. La contraffazione, infatti, tende a concentrarsi sui marchi di maggiore notorietà e di più elevato prestigio, configurandosi involontariamente come indicatore indiretto del successo commerciale e dell'attrattività di un brand. Si osserva come alcuni marchi intraprendano azioni di contrasto particolarmente incisive e talvolta sproporzionate rispetto al fenomeno, proprio in ragione della consapevolezza che l'impatto della contraffazione può riverberarsi significativamente sui volumi di vendita, specialmente quando i prodotti contraffatti raggiungono standard qualitativi elevati, generando un effetto di sostituzione rispetto all'acquisto dell'originale. Esiste tuttavia una corrente di pensiero che interpreta la presenza di prodotti contraffatti come un segnale positivo per il brand, in quanto attestazione tangibile della sua rilevanza nel mercato e della sua capacità di imporsi come punto di riferimento nel settore. Questa visione, pur non legittimando il fenomeno sotto il profilo giuridico ed etico, ne riconosce il valore segnaletico nell'ambito delle dinamiche competitive del mercato del lusso, dove essere oggetto di imitazione può rappresentare, paradossalmente, una conferma dell'eccellenza raggiunta.

Dinamiche di mercato e percezione del falso

Profilo dell'intervistato

L'analisi della prospettiva economica del fenomeno è stata affidata a Cecilia De Fano, consulente specializzata nel settore del vintage e del second hand di lusso. La sua

qualificazione professionale si è sviluppata inizialmente nell'ambito dell'attività di reseller, per poi evolversi verso un approccio consulenziale più articolato, caratterizzato da un'approfondita analisi delle dinamiche di mercato che regolano il comparto, sia sotto il profilo della domanda che dell'offerta.

Nel corso della sua esperienza professionale, ha individuato le principali criticità che incidono sulla fiducia del consumatore nel mercato secondario del lusso: il rischio di acquisizione di prodotti contraffatti, l'incertezza nella determinazione del valore economico in fase di alienazione e la complessità nella valutazione dell'opportunità di investimento. In risposta a tali problematiche, ha orientato la propria attività consulenziale verso un servizio di assistenza qualificata, finalizzato ad accompagnare il consumatore nelle diverse fasi del processo decisionale. L'obiettivo professionale non si esaurisce nella mera attività di contrasto alla contraffazione, ma si estende alla promozione di una cultura della consapevolezza relativamente al valore intrinseco, alla qualità materiale e all'acquisto legale dei beni di lusso. Tale approccio si configura come un contributo significativo alla tutela del consumatore e alla preservazione dell'integrità del mercato del lusso secondario.

Percezione del consumatore tra vittima e complice

Secondo l'analisi dell'esperta nel settore del vintage e del second hand di lusso, lo status giuridico dell'acquirente nel contesto della contraffazione si configura in una duplice dimensione: vittima e concorrente nell'illecito. Si registra un significativo affievolimento della percezione dell'antigiuridicità della condotta, particolarmente evidente nell'ambito delle transazioni second hand effettuate tramite piattaforme digitali, dove la presenza di prodotti contraffatti si estende anche a marketplace dotati di apparente affidabilità.

È rilevante evidenziare come, in numerose fattispecie, l'acquirente manifesti piena consapevolezza della natura contraffatta del bene oggetto di compravendita, adottando deliberatamente condotte omissive volte a eludere l'accertamento dell'autenticità. Tale comportamento si concretizza nella mancata richiesta di certificazioni di autenticità, nell'assenza di valutazione critica rispetto a offerte economicamente incompatibili con il valore di mercato, e nello sfruttamento delle lacune nei sistemi di controllo doganale e nelle procedure di spedizione.

Sotto il profilo della responsabilità giuridica, emerge un elemento di particolare rilevanza: l'insufficienza dell'allegazione di ignoranza circa la natura contraffatta del prodotto quale esimente. L'acquisto consapevole di merce contraffatta può infatti comportare conseguenze sanzionatorie, in quanto sussistono indicatori oggettivi (quali l'incongruenza del prezzo rispetto al valore di mercato, l'assenza di documentazione certificativa o la provenienza da canali non ufficiali) che configurano in capo all'acquirente un onere di diligenza nell'accertamento dell'autenticità. In tali contesti, l'ignoranza non costituisce un'argomentazione difensiva ammissibile, considerata la disponibilità di strumenti di tutela preventiva, quali servizi di autenticazione o consulenza specialistica, la cui deliberata mancata utilizzazione qualifica l'acquirente come soggetto attivo nella catena dell'illecito.

Paura dell'errore come leva educativa

Un elemento significativo emerso dall'analisi condotta è l'identificazione di un peculiare paradosso: il principale strumento di contrasto al fenomeno dei prodotti contraffatti nel mercato dell'usato risiede proprio nel timore di essere vittima di frode.

Il consumatore che si rivolge al mercato secondario manifesta frequentemente apprensione circa la possibilità di acquisire inconsapevolmente prodotti non autentici. Tale preoccupazione, lungi dal rappresentare un mero ostacolo alle transazioni, costituisce un'opportunità per il mercato, in quanto stimola la ricerca di maggiori garanzie attraverso l'implementazione di procedure di autenticazione certificate.

In tale contesto, la figura del consulente specializzato conserva una centralità imprescindibile. Solo un professionista dotato di specifica formazione ed esperienza diretta in relazione ai materiali, alle tecniche di manifattura e all'evoluzione storica dei marchi, può fornire una valutazione caratterizzata da adeguato margine critico e responsabilità professionale. Il potenziale acquirente interessato a un bene specifico può avvalersi della professionalità di un esperto, esplicitando i propri requisiti e ricevendo proposte conformi a parametri di autenticità, stato conservativo e congruità del prezzo. Un'acquisizione assistita da un professionista qualificato non solo tutela il singolo consumatore, ma contribuisce alla valorizzazione complessiva del comparto del second hand di qualità.

Effetti della contraffazione sul brand

La contraffazione determina ripercussioni pregiudizievoli sulla reputazione di un marchio secondo modalità più articolate e sottili rispetto a un mero impatto diretto. L'analisi condotta dall'esperta nel settore evidenzia come gli articoli maggiormente oggetto di riproduzione illecita siano prevalentemente quelli caratterizzati da stagionalità, elevata commerciabilità e immediata riconoscibilità. Tale fenomeno genera un effetto di saturazione percettiva dell'immagine del brand: il consumatore abituale del marchio, contraddistinto da una spiccata sensibilità verso parametri qualitativi ed esclusività, tende a manifestare un progressivo distacco dai modelli percepiti come eccessivamente diffusi, in quanto ormai associati nell'immaginario collettivo a contesti di fruizione non selettivi. Il pregiudizio arrecato dalla contraffazione, pertanto, non si esaurisce nella mera riduzione del volume delle vendite, ma incide in modo più profondo sul posizionamento strategico del marchio nella percezione del suo target di riferimento. Si configura così un danno reputazionale che trascende la dimensione economica immediata, per investire la sfera del valore simbolico e identitario del brand nell'ambito del mercato del lusso.

La consulente esprime una posizione nettamente contraria alla tesi che interpreta la contraffazione in termini di opportunità per il brand. A suo avviso, il fenomeno contraffattivo costituisce un pregiudizio concreto e significativo. Pur riconoscendo che un prodotto frequentemente replicato sia indicativo di un elevato livello di desiderabilità, sottolinea come la diffusione di prodotti non autentici comprometta in modo sostanziale la percezione di esclusività, elemento costitutivo e imprescindibile del concetto stesso di lusso. Il cliente con capacità di acquisto del prodotto originale tende a distanziarsi dai modelli che osserva comunemente in versioni contraffatte, determinandone una progressiva perdita di attrattività. Tale dinamica, in una prospettiva di medio-lungo termine, pregiudica il rapporto fiduciario con la clientela e il posizionamento prestigioso del marchio nel mercato di riferimento.

Il valore del marchio nel tempo

Il valore di un marchio nel settore del lusso è soggetto a fluttuazioni temporali, in funzione delle strategie di gestione adottate. Viene evidenziato come alcuni brand, esemplificati dal caso Hermès, abbiano costruito un patrimonio valoriale caratterizzato da un trend di

crescita costante nel tempo, grazie all'implementazione di politiche commerciali orientate all'esclusività e al mantenimento di standard qualitativi elevati e omogenei.

Altri marchi prestigiosi, quali Chanel, stanno attualmente beneficiando di una significativa tendenza di ritorno al vintage, nell'ambito della quale il prodotto risalente a collezioni precedenti viene percepito dal consumatore come dotato di maggiore autenticità, superiore cura realizzativa e, conseguentemente, di più elevata desiderabilità rispetto alle produzioni contemporanee.

In un contesto di mercato caratterizzato da una progressiva riduzione degli standard qualitativi, accompagnata da incrementi tariffari non giustificati da corrispondenti miglioramenti del prodotto, il mercato del second hand e del vintage si configura come un'alternativa commerciale dotata di concreta validità, connotata da una maggiore sostenibilità etica e, frequentemente, da un più favorevole rapporto tra investimento e valore residuo per l'acquirente.

Tale fenomeno evidenzia come la percezione del valore nel settore del lusso sia sempre più correlata a parametri di autenticità e qualità intrinseca, piuttosto che alla mera contemporaneità del prodotto, delineando un significativo mutamento nei comportamenti di acquisto della clientela di riferimento.

“Fear Publicity” e sensibilizzazione

Nel contesto delle strategie di sensibilizzazione del consumatore, emerge una posizione critica nei confronti delle tradizionali campagne informative, frequentemente caratterizzate da eccessiva genericità e scarsa aderenza alle concrete dinamiche di mercato. Nell'ambito specifico del mercato secondario del lusso, secondo l'analisi proposta, lo strumento dotato di maggiore efficacia è rappresentato da quello che viene definito come "fear publicity": non tanto la comunicazione persuasiva basata su elementi slogan-driven, quanto piuttosto il timore concreto di effettuare un acquisto inadeguato, di acquisire inconsapevolmente un prodotto contraffatto, di realizzare un investimento economicamente non proficuo.

Particolarmente rilevante, in questa prospettiva, è il riferimento al timore, concretamente avvertito dal consumatore, di presentarsi in un contesto sociale qualificato esibendo un accessorio non autentico in assenza di consapevolezza circa tale circostanza. Tale preoccupazione investe non soltanto la dimensione dell'immagine personale, ma coinvolge altresì la credibilità che i terzi attribuiscono alla capacità del soggetto di operare scelte consapevoli e raffinate.

La consulente richiama, in termini analogici, un principio consolidato nell'ambito della teoria del gioco d'azzardo, secondo cui l'impatto emotivo negativo associato alla perdita risulta significativamente superiore alla gratificazione connessa alla vincita. Un meccanismo psicologico analogo si riscontra nel comportamento del consumatore di beni di lusso: mentre l'acquirente di un prodotto autentico tende a manifestare pubblicamente la propria soddisfazione, il soggetto che scopre di aver acquisito un prodotto contraffatto è indotto a celare tale circostanza, nel timore che possa essere posta in discussione la propria credibilità sociale.

Conclusione

Il presente lavoro ha inteso approfondire il ruolo del marchio quale asset strategico per l'impresa, oggetto di tutela giuridica e valorizzazione economica. Nell'attuale contesto competitivo globalizzato, il marchio non rappresenta più un mero segno distintivo, bensì un bene immateriale dotato di rilevante contenuto patrimoniale, in grado di incidere in modo determinante sulla redditività aziendale e sul posizionamento di mercato.

Attraverso una ricognizione normativa e una disamina sistematica degli strumenti di tutela previsti dal diritto nazionale e sovranazionale, si è evidenziato come la contraffazione costituisca una minaccia concreta all'integrità economico-giuridica dell'impresa, determinando perdite su più livelli: patrimoniali, reputazionali e concorrenziali. La lesione del marchio, infatti, non si esaurisce nella violazione del diritto di esclusiva, ma incide sulla fiducia del consumatore, sulla brand equity e sulla stabilità dei rapporti economici instaurati dal titolare.

L'analisi dogmatica condotta nel primo capitolo ha consentito di individuare la natura complessa del marchio, la cui qualificazione giuridica, si intreccia con la sua rilevanza economico-aziendale quale intangibile asset suscettibile di rappresentazione contabile. In particolare, è emersa l'evoluzione della concezione normativa del marchio, da mero segno distintivo a veicolo di valori aziendali e strumento di comunicazione con il mercato, in linea con l'interpretazione estensiva della funzione distintiva offerta dalla giurisprudenza comunitaria.

La disamina del fenomeno contraffattivo, oggetto del secondo capitolo, ha evidenziato come le violazioni del diritto di marchio assumano connotazioni sempre più sofisticate, richiedendo un costante aggiornamento degli strumenti di tutela e dei criteri ermeneutici utilizzati dalle corti. La qualificazione giuridica delle diverse fattispecie lesive, dal rischio di confusione all'indebito vantaggio, richiede un'analisi casistica che tenga conto dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

Gli strumenti di tutela analizzati nel terzo capitolo manifestano una progressiva integrazione tra rimedi civilistici, sanzioni penalistiche e misure amministrative, in un'ottica di complementarità finalizzata a garantire una protezione efficace e tempestiva.

La crescente importanza dei procedimenti cautelari e delle misure di frontiera testimonia l'esigenza di risposte giuridiche rapide, in grado di prevenire o limitare i danni derivanti dalla contraffazione.

Le risultanze dell'analisi empirica effettuata nel quarto capitolo, confermano la necessità di un approccio integrato che valorizzi, accanto alla dimensione strettamente giuridica, quella aziendalistica e strategica. La protezione del marchio richiede infatti l'impiego coordinato di misure legali, tecnologiche e organizzative, nonché un rafforzamento delle policy aziendali in materia di compliance e gestione dei rischi immateriali. Particolare rilievo assume, in tale prospettiva, la responsabilizzazione del consumatore e il suo coinvolgimento attivo nel contrasto alla contraffazione, mediante adeguate campagne di educazione e sensibilizzazione. La prevenzione del danno reputazionale e la tutela del valore del marchio passano anche dalla capacità dell'impresa di comunicare trasparenza, autenticità e affidabilità.

In conclusione, il marchio si conferma non solo come strumento giuridico, ma come vero e proprio capitale aziendale, la cui tutela richiede una governance attenta, multidisciplinare e orientata alla sostenibilità competitiva di lungo periodo. Solo una sinergia efficace tra diritto, impresa e società può garantire una protezione adeguata a un bene tanto intangibile quanto essenziale nel mercato contemporaneo. Le prospettive future della tutela del marchio appaiono orientate verso una crescente digitalizzazione degli strumenti di enforcement, con l'implementazione di tecnologie blockchain e intelligenza artificiale nei sistemi di tracciabilità e autenticazione. Al contempo, si profila l'esigenza di un rafforzamento della cooperazione internazionale e della armonizzazione normativa, al fine di contrastare efficacemente un fenomeno intrinsecamente transnazionale come la contraffazione.

Riferimenti

Aaker, D. A. (1991). *Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name*. New York: The Free Press.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). *Attività di contrasto alla contraffazione*. <https://www.adm.gov.it/portale/en/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/attivita-di-contrasto>

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. *Cos'è la contraffazione*. <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/cosa-contraffazione>

Airoldi, S. (2025, 24 febbraio). *Borse false? I trucchi infallibili dei veri esperti per riconoscere i fake e comprare in tutta sicurezza*. Vanity Fair Italia. [https://www.vanityfair.it/article/borse-false-trucchi-infallibili-per-riconoscere​;contentReference\[oaicite:2\]{index=2}](https://www.vanityfair.it/article/borse-false-trucchi-infallibili-per-riconoscere​;contentReference[oaicite:2]{index=2})

Amazon Italia. (2020). *Amazon celebra la Settimana Italiana contro la Contraffazione*. <https://trustworthysshopping.aboutamazon.com/it-it/amazon-celebra-la-settimana-italiana-contro-la-contraffazione>

Arcidiacono, D. (2017). *Parassitismo e imitazione servile non confusoria*. Torino: Giappichelli.

Assit. (2023, 4 settembre). *Danno alla reputazione e perdita di fatturato, quale correlazione?* Assit. <https://assit.it/danno-alla-reputazione-e-perdita-di-fatturato-quale-correlazione/>

Auteri, P., Floridia, G., Mangini, L., Olivieri, G., Ricolfi, M., & Spada, P. (2012). *Diritto industriale: Proprietà intellettuale e concorrenza*. Giappichelli.

Baghi, I., Balboni, B., Gabrielli, V., & Grappi, S. (2013). *Lo sguardo dei consumatori verso la marca di lusso nell'epoca della contraffazione*. Finanza Marketing e Produzione, 1, 102-

123. https://www.researchgate.net/publication/257472280_Lo_sguardo_dei_consumatori_verso_la_marca_di_lusso_nell%27epoca_della_contraffazione

Balena, G. (2012). L 'istituzione del Tribunale delle imprese. *Il giusto processo civile*, 335.

- Belfanti, C. M. (2013). *Contraffazione e cambiamento economico: Marche, imprese, consumatori*. Italia: Egea.
- Bellisario, E. (2011). *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*. Giuffrè.
- Berri, G. (2012). *Vendita e acquisto di marchi contraffatti*. Giuffrè.
- Biancone, P. P. (2006). *Le attività immateriali, l'avviamento e l'impairment nei bilanci: Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e US GAAP*. Giuffrè Editore.
- Borrello, C. (2022). *Strumenti per lo sviluppo e l'analisi della reputazione e del branding aziendale* [Tesi di laurea, Luiss Guido Carli]. LuissThesis.
- Bossi, F. (2014). Le azioni di accertamento negativo della contraffazione ed il forum commissi delicti. *Giurisprudenza Italiana*, 3, 587-593.
- Bronca, E. (1998). La contraffazione del marchio. *Micro & Macro Marketing, Rivista quadrimestrale*, 2.
- Brugger, G. (1999). *La valutazione dei beni immateriali legati al marketing e alla tecnologia*. Finanza, marketing e produzione
- Camaldo, L. (a cura di). (2013). *La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o pericolosi: La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e la protezione dei consumatori*. Giappichelli.
- Caminiti, M. (2016). *La pubblicità non autorizzata della decisione giudiziaria nel diritto industriale*. Diritto.it. https://www.diritto.it/wp-content/uploads/2016/10/pdf_38696-1.pdf
- Campobasso, G. F. (2013). *Diritto commerciale*. Utet Giuridica.
- Campobasso, G. F. (2018). *Diritto commerciale I: Diritto dell'impresa*. Padova, Italia: CEDAM.
- Campriani, N., & Ghersini, S. (1999). *Qualità. Obblighi legislativi e certificazione volontaria. Con i testi integrali delle principali direttive di prodotto*. Giuffrè.
- Capra, D. (1993). Protezione giuridica del software e tutela cautelare. (Nota a Trib. Piacenza 11 dicembre 1992). *Rivista di Diritto Industriale*, 42(2), 159-162.
- Casadei, M. (2024, 16 gennaio). *Prodotti falsi, l'Italia perde 1,7 miliardi e 19 mila posti di lavoro all'anno*. Il Sole 24 Ore. Recuperato da <https://www.ilsole24ore.com/art/prodotti-falsi-l-italia-perde-17-miliardi-e-19-mila-posti-lavoro-all-anno-AF5phTMC>

- Caselli, S. (Ciclo XXV). *Il marchio che gode di rinomanza* (Tesi di dottorato). Università degli Studi di Parma.
<https://www.repository.unipr.it/bitstream/1889/2460/1/Il%20marchio%20che%20gode%20di%20rinomanza.pdf>
- Casonato, S. (2017). Criteri di determinazione del danno da contraffazione. *Contratto e impresa*, 33(1), 287-328. https://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/images/stories/Dott._Casonato_-_Criteri_di_determinazione_del_danno_da_contraffazione.pdf
- Cassano, G. (2016). *La tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.: Guida ai provvedimenti d'urgenza*. Maggioli Editore.
- Cassazione Penale, Sez. II. (2014). *Sentenza n. 28922 del 2014*.
- Cassazione Penale, Sez. V. (2008). *Sentenza n. 38720 del 19 giugno 2008*. CED, rv. 241936.
- Cavani, G. (s.d.). *Le norme processuali del Codice della proprietà industriale*. Recuperato da https://irinsubria.uninsubria.it/retrieve/e2188be6-8c61-4564-e053-6605fe0a49d6/norme_processuali_postprint.pdf
- Cesareo, L., & Pastore, A. (2014). *Il fenomeno della contraffazione nella prospettiva del management. Verso un sistema per la brand protection*. In C. Cecchi, A. Magistro, G. Milanetti, G. Sancetta, & R. Cagiano De Azevedo (a cura di), *Oltre i confini. Studi in onore di Giuseppe Burgio*.
- Chaudhry, P. E., Cordell, V. V., & Zimmerman, A. (2005). *Preserving intellectual property rights: Managerial insight into the escalating counterfeit market quandary*. *Business Horizons*, 48(6).
- Cingari, F. (2014). *Marchi, brevetti e segni distintivi (tutela penale dei)*. *Annali VII*
- Coluccia, D. (2016). *Le attività immateriali: Disciplina contabile, disclosure e value relevance*. G. Giappichelli.
- Commissione Europea. (2017). *Un sistema equilibrato di tutela della proprietà intellettuale per affrontare le sfide della società odierna* (COM(2017) 707 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017DC0707>
- Commissione Europea. *Marchio CE – ottenere il certificato, requisiti dell'UE*. Your Europe. https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_en.htm

Confcommercio. (2018, 20 giugno). *Ocse: la contraffazione brucia l'1-2% del Pil italiano*. <https://www.confcommercio.it/-/ocse-la-contraffazione-brucia-1-2-del-pil-italiano>

Confindustria. (2018, 5 marzo). *Osservazioni su "Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"*. <https://www.confindustria.it/wcm/connect/48c4f2dd-ae76-49b8-bea7-25deb5639b0f/Osservazioni%2BLinee%2BGuida%2BDirettiva%2BEnforcement%2Bdiritti%2BIP.pdf?MOD=AJPERES>

Corona, S. (2010). Articolo 129. In C. Galli (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*. Milano: Ipsoa.

Corradini, I., & Nardelli, E. (2015). *La reputazione aziendale. Aspetti sociali, di misurazione e di gestione*. FrancoAngeli.

Corsi, K. (2013). *La comunicazione dell'impairment test dell'avviamento*. G. Giappichelli Editore.

Corte di Cassazione Penale, Sezione II. (2024). *Sentenza n. 45594 del 12 dicembre 2024*.

Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite. (2012). *Sentenza n. 22225 del 19 gennaio 2012*.

Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite. (2012). *Sentenza n. 22225 del 19 gennaio 2012*. In *Diritto Penale Contemporaneo*, 1

Corte di Cassazione, Sez. Civ. (2015). *Sentenza n. 1861 del 2 febbraio 2015*. Italia.

Corte di Cassazione, Sezione I civile. (30 settembre 2016). *Sentenza n. 19604*. In *Giustizia civile massimata*, 2016.

Corte di Cassazione. (15 aprile 2011). *Sentenza n. 8730*. In *Foro Italiano*, 2011, I, 3068.

Corte di Cassazione. (1984, 28 novembre). *Sentenza n. 6180*.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea. (1999). *General Motors Corporation contro Yplon SA* (C-375/97). EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0375>

Corte di Giustizia dell'Unione Europea. (1999). *Sentenza del 22 giugno 1999 nel caso C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contro Klijsen Handel BV*. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, 1999 I-03819. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A1999%3A323>

Corte di Giustizia dell'Unione Europea. (2012). *Sentenza del 24 maggio 2012, C-196/11, FI-Live, EU:C:2012:314*. EUR-Lex.

Costantino, G. (2009). Economia e processo: Contributo alla definizione delle regole processuali nei conflitti economici. *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, 7.

Court, D., Elzinga, D., Mulder, S., & Vetvik, O. J. (2009). *The consumer decision journey*. *McKinsey Quarterly*.

D'Addazio, A. (2021). *I diritti di proprietà intellettuale alla prova del tempo: Caratteri e struttura della tutela cautelare* (Tesi di dottorato). Università degli Studi di Roma "La Sapienza". https://iris.uniroma1.it/retrieve/e383532f-0ab5-15e8-e053-a505fe0a3de9/Tesi_dottorato_D%27Addazio.pdf

Della Volpe, M. C. (2016). *Le strategie di marketing come strumento di difesa dalla contraffazione nelle imprese del lusso: il caso Pandora*

Deloitte. *Dupe Killer*. <https://www.deloitte.com/uk/en/products/dupekiller.html>

Di Cataldo, V. (2008). Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale. *Giurisprudenza commerciale*, I, 198–215.

Di Fazio, G. (2012). *Il diritto d'informazione*. In *Il processo industriale*. Giappichelli.

Ercoli, L. (2018, 6 luglio). *Contraffazione: PMI italiane bersaglio facile, ma la difesa è possibile*. <https://www.sib.it/flash-news/contraffazione-pmi-italiane-bersaglio-facile-ma-la-difesa-e-possibile/>

Euiipo Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. *Risoluzione alternativa delle controversie in materia di proprietà industriale (EUIPO)*. <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/internazionale-new/assistenza-alle-imprese/risoluzione-alternativa-delle-controversie-in-materia-di-proprietà-industriale-euiipo>

Ferragina, F. (2023). *Valutazione del marchio: Metodologie finanziarie e approcci di valutazione*. Kon S.p.A. <https://www.kon.eu/wp-content/uploads/2023/05/news-72.pdf>.

Ferrari, F. (2016). *Il sequestro dell'anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale*. Giappichelli.

Fiondella, C. (2015). *Il principio di prudenza*. G. Giappichelli Editore.

Fiori, G., & Tiscini, R. (2020). *Economia aziendale*. EGEA.

Florida, G. (1994). *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*. Relazione presentata al Convegno su marchi e brevetti, Milano, Italia.

Floridia, G. (2006). Il diritto all'informazione. *AIDA – Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo*, 2006, 242–243.

Fondazione Organismo Italiano di Contabilità. (2016). *OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*.

Format Research. (2016). *L'impatto del taccheggio sulle imprese del commercio*. Ricerca presentata per Confcommercio in occasione dell'iniziativa "Legalità Mi Piace".

Fornari, E. (2005). *Le nuove dimensioni delle politiche di Brand Equity: Dall'approccio settoriale all'approccio sistemico*. *Sinergie Italian Journal of Management*, 68.

Franceschelli, R. (1954). Sulla concorrenza sleale. *Rivista di Diritto Industriale*, I.

Franzoni, M. (2010). *Il danno risarcibile* (2^a ed.). Milano: Giuffrè.

Franzosi, M. (a cura di). (2015). *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*. Padova: CEDAM.

Galli, C. (1996). *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*. Giuffrè

Galli, C. (2012). Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno. *Il Diritto Industriale*, II, 109–117.

Ghezzi, F., & Olivieri, G. (2023). *Diritto antitrust* (3^a ed.). Torino: Giappichelli.

Ghezzi, F., & Sartori, F. (2010). *Commentario al codice civile. Artt. 2555-2594: Azienda. Ditta. Insegna. Marchio. Opere dell'ingegno. Brevetti*. Giuffrè.

Ghini, F. (2015). *La determinazione del danno risarcibile nella lesione di diritto di proprietà industriale* (Tesi di dottorato). Università degli Studi di Parma. <https://www.repository.unipr.it/bitstream/1889/2716/1/Tesi%20def.%20Federico%20Ghini.pdf>

Gianniti, P. (2008). *Sentenze scelte civili e penali*. Utet Giuridica.

Giorgi, S. (2020). *I beni immateriali nel sistema del reddito d'impresa: Intangibles in business income system*. Giappichelli.

Giuliani, M. (2017). *La valutazione del capitale intellettuale*. FrancoAngeli

Giuliani, M., & Marasca, S. (2018). *La valutazione degli intangibles aziendali*. Giuffrè.

INDICAM. (2021). *Consultazione pubblica: Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021/2023*. <https://uibm.mise.gov.it/images/associazioni/INDICAM.pdf>

Inside Marketing. (2021, 26 giugno). *Brand equity: definizione e caratteristiche*. Inside Marketing.

International Accreditation Forum (IAF). *IAF CertSearch FAQ - General*. <https://support.iafcertsearch.org/iaf-certsearch-faq/iaf-certsearch-faq/general>

International Organization for Standardization. (2015). *ISO 14001:2015 - Key benefits*. <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100372.pdf>

International Trademark Association. (2024, 12 novembre). *INTA adotta le Linee Guida aggiornate sul Modello di Legge sui Marchi*. <https://www.inta.org/news-and-press/press-releases/international-trademark-association-adopts-updated-model-trademark-law-guidelines/>

Iuorio, M. A. *Il Tribunale delle imprese*. <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/501/M.%20Iuorio.pdf>

Izzi, S. (2011). *Lotta alla contraffazione: Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*. Franco Angeli.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. *Journal of Marketing*, 57(1), 1-22.

Keller, K. L. (2013). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity* (4^a ed.). Pearson Education.

Khalil, G., Doss, R., & Chowdhury, M. (2019). A Comparison Survey Study on RFID Based Anti-Counterfeiting Systems. *Journal of Sensor and Actuator Networks*, 8(3), 37.

Kirkham, C. (2024, novembre 22). *La Corte Suprema consente a una causa collettiva da miliardi di dollari di procedere contro Meta*. Associated Press. Recuperato da <https://apnews.com/article/supreme-court-meta-facebook-lawsuit-9173ad92e11df4b2a565418e419dfb88>

Lamb, C. W., Hair, J. F., & McDaniel, C., *Marketing* (7th ed.). Mason, OH: South-Western Thomson Learning, 2019

Lecce, G. (2009). *Il marchio nella giurisprudenza*. Giuffrè.

Licheri, A., Corrias Lucente, G., Ciammaglichella, G., Gutierrez, B. M., & Massaro, C. (2015). *Il codice moda*. Amon Edizioni.

Louis Vuitton. *Protezione del marchio*. <https://it.louisvuitton.com/ita-it/magazine/articoli/brand-protection>

Lucianetti, L., & Cocco, A. (2011). *Risorse immateriali e value relevance dell'informativa contabile*. Franco Angeli

Luxrieme. *Come riconoscere una borsa Louis Vuitton originale: guida.*

[https://www.luxrieme.com/blogs/notizie/blog-di-](https://www.luxrieme.com/blogs/notizie/blog-di-prova#:~:text=Le%20borse%20Louis%20Vuitton%20autentiche,probabilmente%2C%20si%20tratta%20di%20imitazioni)

[prova#:~:text=Le%20borse%20Louis%20Vuitton%20autentiche,probabilmente%2C%20si%20tratta%20di%20imitazioni](https://www.luxrieme.com/blogs/notizie/blog-di-prova#:~:text=Le%20borse%20Louis%20Vuitton%20autentiche,probabilmente%2C%20si%20tratta%20di%20imitazioni)

Maggipinto, A. (2020, 31 agosto). *L'arbitrato e le controversie di diritto industriale.*

<https://www.maggipinto.eu/arbitrato-e-le-controversie-di-diritto-industriale/>

Manca, M. (2021). *Marchio di posizione e marchio di forma: il caso Louboutin.* Canella

Camaiora. <https://www.canellacamaiora.it/marchio-di-posizione-e-marchio-di-forma-il-caso-louboutin/>

Mangieri, M. (2025, 14 marzo). *Allarme contraffazione: la Commissione europea fa sentire la sua voce.* Jacobacci & Partners.

Marinensi, G., Barca, S., Matera, C., & Medaglia, C. M. (2011). *Vero come Loro: un serious game sulla lotta alla contraffazione.* In Atti dell'VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di e-Learning. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Marinucci, G. (1962). *Il diritto penale dei marchi: Studi.* Milano: A. Giuffrè.

Martini, E. (2022, 20 dicembre). *La Cassazione sulla tutela delle borse Hermès come marchio 3D e sul valore dei sondaggi.* Martini Manna & Partners. <https://www.martinimanna.it/blog/la-cassazione-sulla-tutela-delle-borse-herms-come-marchio-3d-e-sul-valore-dei-sondaggi>

Mayr, G. (1991). *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa.* Padova: CEDAM.

Mighetto, M. V. (2022). *Negoziazione, mediazione e arbitrato nella riforma Cartabia.* Key Editore.

Ministero dell'Economia e delle Finanze. *OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.* https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/organismi_internazionali/ocse/

Ministero della Giustizia. *Il ruolo della Guardia di Finanza nell'azione di contrasto alla contraffazione dei marchi e ai connessi aspetti di evasione fiscale.* <https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART54346>

Ministero della Giustizia. *Presentazione della legislazione nazionale italiana in materia penale.* <https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART54329>

Ministero della Giustizia. *Strategie di contrasto adottate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella tutela della proprietà industriale ed intellettuale.*

<https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART54328>

Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Sportello Tecnologie Anticontraffazione [https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/sportello-tecnologie-anticontraffazione​;contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/sportello-tecnologie-anticontraffazione​;contentReference[oaicite:1]{index=1})

Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi..*Sportello Tecnologie Anticontraffazione.*

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - UIBM. (2023). *Decisione sull'opposizione n.*

652020000134215. <https://sistemaproprietaintellettuale.it/pdf/44/652020000134215.pdf>

Ministero delle Imprese e del Made in Italy. *Marchio internazionale.* Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-all-estero/marchio-internazionale>

Ministero delle Imprese e del Made in Italy. *Linea Diretta Anticontraffazione (LAC).* <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/linea-diretta-anticontraffazione-lac>

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGTPI-UIBM), & Fondazione Ugo Bordoni (FUB). (2020). *Guida alle tecnologie anti-contraffazione* (Versione1.1).

https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/225/Guida%20alle%20tecnologie%20anti-contraffazione_1.1.pdf

Ministero dello Sviluppo Economico. (2020). *Attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.* Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/settimana-anticontraffazione-2020/225-lotta-alla-contraffazione/2036221-attivita-di-sensibilizzazione-dell-opinione-pubblica>

Moro Visconti, R. (2007). La valutazione economica dei brevetti. *Il Diritto Industriale*, 6.

Moro Visconti, R. (2024). Crisi d'impresa e valutazione dei beni immateriali. *Il Diritto industriale*, n. 6

Moro-Visconti, R. (2014). *Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da contraffazione: Best practices e standard internazionali*. Diritto Industriale, (3).

Nill, A., & Shultz, C. J. II (1996). The scourge of global counterfeiting. *Business Horizons*, 39(6).

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. *Metodi per la valutazione del marchio*.

https://www.odcec.torino.it/public/convegni/slides_metodi_per_la_valutazione_del_marchio.pdf

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. (2017). *Le merci contraffatte costano all'UE 800.000 posti di*

lavoro. <https://www.eunews.it/2017/07/18/le-merci-contraffatte-costano-allue-800-000-posti-lavoro/>

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. (2021). *Il commercio di beni contraffatti e l'economia italiana: Aggiornamento 2021*. <https://uibm.mise.gov.it/images/SA2021/OCSE2021ITA.pdf>

Panno, A. (2011). *Intangible assets: Profili economici e aspetti valutativi*. G. Giappichelli Editore.

Parmalat S.p.A. contro SC Rieni Drinks S.A., Corte di Cassazione, n. 37355/2021.

Paschi, C. (2012). La concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c. e la sua interpretazione nella giurisprudenza più recente. *Rivista di Diritto Industriale*, (4-5).

Pastore, L., & Cesareo, S. (2011). *Lotta alla contraffazione! Un'indagine esplorativa su strategie, strumenti ed azioni delle imprese di marca*. Società Italiana di Marketing.

Pfizer Inc. Counterfeit Awareness Campaign. <https://www.pfizer.com/counterfeiting/counterfeitawarenesscampaign>

Piccarreta, V., & Terrano, F. (2005). *Il nuovo diritto industriale: Guida alla disciplina introdotta dal D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale*. Il Sole 24 Ore.

Pisani, N. (2012). I reati contro la fede pubblica. In A. Fiorella (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*. Giappichelli.

Piva, F. (2019, 24 giugno). *La strategia di LVMH per combattere la contraffazione*. GQ Italia. <https://www.gqitalia.it/moda/article/lvmh-contraffazione-blockchain>

Pomiato, E. (2022). *Brand perception: analisi del cambiamento pre e post pandemia, il caso Adidas* [Tesi di laurea, Università Ca' Foscari Venezia].

Pozzoli, S. (a cura di). (2024). *Valutazione d'azienda: Metodi di valutazione, principi italiani di valutazione dell'OIV, aziende in perdita e casi particolari*. AA.VV

Promos Italia. (2022, 31 maggio). *Arbitrato e mediazione nelle controversie sulla proprietà intellettuale*. MGlobale.
[https://mglobale.promositalia.camcom.it/approfondimenti/tutte-le-news/arbitrato-e-mediazione-nelle-controversie-sulla-proprietà-intellettuale.kl​;contentReference\[oaicite:0\]{index=0}](https://mglobale.promositalia.camcom.it/approfondimenti/tutte-le-news/arbitrato-e-mediazione-nelle-controversie-sulla-proprietà-intellettuale.kl​;contentReference[oaicite:0]{index=0})

Proserpio, C. (s.d.). *Perizia marchi: Fallimento Gruppo Cartorama S.r.l. in liquidazione*. Astexpo. https://www.astexpo.it/immaginihd/pdf/23666_4-Perizia%20marchi.pdf

Pucci, S. (2013). *Beni immateriali nel bilancio delle banche: Valutazione, informativa ed effetto sulle quotazioni*. G. Giappichelli.

Quagli, A. (2018). *Bilancio di esercizio e principi contabili* (9^a ed.). Giappichelli

Quagli, A. (2023). *Bilancio di esercizio e principi contabili* (11^a ed.). Giappichelli.

Ratti, A. (2009). *La contraffazione del marchio. Profili processuali*. In G. Bottero & A. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa*. Torino: Utet.

Ratti, G. (2009). *La contraffazione del marchio. Profili processuali*. In N. Bottero & M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa*. Torino: UTET.

Recchioni, S. (2015). *Diritto processuale cautelare*. Torino: G. Giappichelli.

Ricolfi, M. (2015). *La tutela del marchio*. In *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*

Ricolfi, M. (2015). *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale* (Vol. 1-2). Torino: G. Giappichelli.

Riva Crugnola, E. (2012). Il tribunale delle imprese: isola felice o fallimento annunciato? *Questione Giustizia*, 5, 101-110.

Russo, M. T. (2021). *Il valore del marchio e la sua protezione: Il caso delle aziende italiane nel contesto globale* (Tesi di laurea, Università LUISS Guido Carli). https://tesi.luiss.it/21214/1/670391_RUSSO_MARIATERESA.pdf

Rutigliano, M. (2022). *Temi di valutazione d'azienda: Letture e casi*. Egea.

Scuffi, M. (2009). *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale: Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*. Giuffrè Editore.

- Scuffi, P. (2009). *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*. Milano: Giuffrè.
- Sena, G. (2007). *Il diritto dei marchi : marchio nazionale e marchio comunitario*(4. ed.). Giuffrè.
- Sena, G. (2010). Note critiche sul procedimento di mediazione e conciliazione: sua disapplicazione alla proprietà industriale e intellettuale. *Rivista di diritto industriale*, 1, 169–176.
- Silvestri, E. (2005). La tutela dei diritti nella prospettiva della conciliazione e della mediazione. *Democrazia e diritto*, 2, 1–13.
- Sirotti Gaudenzi, A. (a cura di). (2010). *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza. Volume II: La tutela dei diritti di privativa*. Torino: UTET Giuridica.
- Società Italiana Brevetti (SIB). *Azioni legali a tutela di marchi e brevetti*. <https://www.sib.it/difesa-dei-diritti/approfondimenti-difesa-dei-diritti/azione-legale/>
- Spolidoro, M. S. (2009). Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i. *Diritto Industriale*, 1.
- Stevenson, M., & Busby, J. (2015). An exploratory analysis of counterfeiting strategies: Towards counterfeit-resilient supply chains. *International Journal of Operations & Production Management*, 35(1), 110–144.
- Teodori, C., Carini, C., Pizzo, M., & Azzali, S. (2013). *I principi contabili internazionali: Caratteristiche, struttura, contenuto*. G. Giappichelli Editore.
- Tettamanzi, P. (2008). *Principi contabili internazionali*. Pearson Italia.
- Tonini, P. (2020). *Manuale di procedura penale* (21^a ed.). Milano: Giuffrè.
- Tribunale dell'Unione Europea. (2011). *Sentenza del 10 maggio 2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202*. EUR-Lex.
- Tribunale dell'Unione Europea. (2014). *Sentenza dell'11 dicembre 2014, causa T-480/12, Master*. EUR-Lex.
- Tribunale di Catania. (1994). *Sentenza del 29 marzo 1994*. *Giurisprudenza annuale del diritto industriale*, 716, 1994.
- Tribunale di Milano. (1998, 5 ottobre). *Sentenza*. *Giurisprudenza annuale del diritto industriale*, 1999, 644.
- Tribunale di Roma. (2012, 30 marzo). *Sentenza*. *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2013(1), 463.

Tribunale di Terni. (1989). *Sentenza del 31 maggio 1989*. Giurisprudenza annuale del diritto industriale, 1990, 248.

Tribunale di Venezia. (2012, 12 febbraio). Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 78/2012.

Troiano, E. (2018). *La tutela cautelare nel diritto industriale*. Studio Torta.

Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). (2017). *Manuale di prassi in materia di marchi: Parte C – Opposizione, Sezione 2, Capitolo 4: Confronto dei segni*. EUIPO. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_it.pdf

Valente, P., Fusa, E., Ghiselli, F., & Tron, A. (2014). *Marchi, brevetti e know-how: Gestione internazionale degli intangibili*. IPSOA.

Valenti, A. (a cura di). (2019). *Manuale sulle strategie di comunicazione e sensibilizzazione* (Versione 1.6). CESIE.

Vanzetti, A. (2006). La “restituzione” degli utili di cui all’art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi. *Il Diritto Industriale*, 2006, 323 ss.

Vanzetti, A., & Di Cataldo, V. (2012). *Manuale di diritto industriale*. Milano: Giuffrè

Vanzetti, A., & Di Cataldo, V. (2012). *Manuale di diritto industriale*. Milano: Giuffrè.

Zanda, G., Lacchini, M., & Onesti, T. (1992). *La valutazione delle aziende*. Giuffrè