

# La tutela dei diritti di P.I.

## Tutela civile



### Contraffazione

Si parla di contraffazione quando la violazione ha ad oggetto un diritto di P.I. registrato (marchio, design, brevetto) e trova applicazione il D. Lgs. 30/05 (Codice della Proprietà Industriale).



### Concorrenza sleale

Si parla invece di concorrenza sleale nei casi di violazione di diritti non registrati e si applicano le norme del codice civile dall'art. 2598 e segg.

# Artt. 2598 e segg. c.c.

L'articolo 2598 c.c. vieta gli atti di concorrenza sleale.

Lo scopo della norma è garantire che la concorrenza tra imprenditori si svolga in modo corretto e leale, senza danneggiare indebitamente gli altri o ingannare i consumatori.

In sintesi, i comportamenti vietati si possono raggruppare in tre categorie principali:

1. **Atti confusori:** consistono nell'uso di segni identici o simili idonei a produrre confusione: ricordiamo il Caso San Carlo vs Amica Chips: Uno dei casi più noti in Italia di look-alike. Amica Chips mise in commercio un pacchetto di patatine con una grafica (colori, caratteri, impostazione) molto simile a quella delle famose "Rustica" San Carlo. Il tribunale riconobbe la concorrenza sleale perché la confezione era idonea a creare confusione nel consumatore medio, inducendolo a collegare i due prodotti.
2. **Atti di denigrazione e appropriazione di pregi:** sono le azioni volte a screditare un concorrente o, al contrario, a vantare per sé i meriti di un altro. Un esempio classico sono le "sfide" pubblicitarie tra Coca-Cola e Pepsi. Sebbene oggi la pubblicità comparativa sia lecita a certe condizioni, in passato alcune campagne sono state considerate denigratorie. Uno spot Pepsi, ad esempio, mostrava un bambino che comprava due lattine di Coca-Cola solo per usarle come gradino per raggiungere il pulsante della Pepsi in un distributore automatico. Questo tipo di messaggio, pur essendo ironico, è stato interpretato come un atto volto a gettare discredito sul prodotto concorrente, facendolo apparire come una seconda scelta.
3. **Atti contrari alla correttezza professionale:** sono le pratiche scorrette come lo spionaggio industriale, lo storno di dipendenti, lo sviamento di clientela, i prezzi al ribasso ecc. Ricordiamo il Caso "Spygate": nel 2007, un ingegnere della Scuderia Ferrari, passò documenti tecnici riservati (circa 800 pagine) al capo progettista della McLaren. La McLaren fu accusata di aver utilizzato questi dati segreti per ottenere un vantaggio illecito nel campionato di Formula 1. Il caso si concluse con pesantissime sanzioni per la McLaren, inclusa una multa di 100 milioni di dollari e la perdita di tutti i punti nel campionato costruttori.

# Art. 20, D. Lgs. 30/05

La norma cardine in materia di contraffazione di marchio è rappresentata dall'articolo 20 del D. Lgs. 30/05, che stabilisce il principio fondamentale del **diritto di uso esclusivo del marchio** da parte del suo titolare.

Ciò significa che solo il titolare può utilizzare il marchio e ha il potere di impedire a chiunque altro di usarlo senza il suo consenso nell'attività economica.

La norma delinea **tre diversi livelli di tutela**, a seconda della somiglianza tra i segni e i prodotti/servizi e della notorietà del marchio.

### ***Comma 1: Il diritto di uso esclusivo e i livelli di tutela***

Il comma 1 è il cuore della norma e sancisce il diritto fondamentale del titolare del marchio: la facoltà di farne un uso esclusivo. Il titolare può quindi vietare a terzi di usare segni che possano ledere il suo diritto.

La tutela, si articola, come già detto, in **tre scenari**:

**a) Tutela assoluta** (Doppia identità): Il titolare può vietare l'uso di un segno identico al suo marchio per prodotti o servizi identici. In questo caso, la protezione è massima e non è necessario dimostrare un rischio di confusione, poiché si presume in modo assoluto.

Esempio: Se «PowerDrink» è un marchio registrato per bevande energetiche, nessuno può vendere altre bevande energetiche usando il nome «PowerDrink».

**b) Rischio di confusione** (Identità/Somiglianza): Il divieto si estende all'uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini (cioè simili, complementari o comunque riconducibili allo stesso settore merceologico). La condizione per il divieto è che questo uso possa generare un **rischio di confusione** per il pubblico. Questo rischio include anche il **rischio di associazione**, ovvero la possibilità che il pubblico, pur non confondendo i due marchi, possa pensare che provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate.

Esempio: Il titolare del marchio «PowerDrink» per bevande energetiche potrebbe vietare l'uso del marchio «PowerThing» per integratori sportivi, perché la somiglianza dei nomi e l'affinità dei prodotti potrebbero confondere i consumatori o farli associare alla stessa azienda.

**c) Tutela "*Ultramerceologica*"** per marchi notori: Il titolare di un marchio che gode di rinomanza (cioè un marchio molto noto al pubblico, come Ferrari, Coca-Cola, Gucci) ha una protezione ancora più ampia. Può vietare l'uso di un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non affini. La condizione è che l'uso del segno da parte del terzo, fatto senza un valido motivo, permetta di:

- Trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo).
- Recare pregiudizio al carattere distintivo (in gergo annacquamento o diluizione) o alla rinomanza (in gergo offuscamento o appannamento) del marchio.

Esempio: Il titolare del marchio «Chanel», noto per la moda di lusso, potrebbe vietare l'uso del nome «Chanel» per delle sigarette (prodotto non affine), perché questo uso potrebbe danneggiare l'immagine di eccellenza e lusso del marchio (pregiudizio alla rinomanza).

## ***Comma 2: Elenco degli usi vietabili***

Elenco non esaustivo ma dettagliato delle azioni concrete che il titolare può vietare. Questi atti includono:

- Apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni.
- Offrire, mettere in commercio o detenere per tali scopi i prodotti.
- Offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno.
- Importare o esportare prodotti con il segno.
- Usare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

### ***Comma 2-bis: Tutela contro le merci in transito***

La norma, di derivazione europea, rafforza la lotta alla contraffazione. Il titolare di un marchio registrato può bloccare alla dogana italiana l'ingresso di merci provenienti da paesi extra-UE che portano un marchio contraffatto, anche se tali merci sono solo in transito e non destinate al mercato italiano.

### ***Comma 3: Il marchio del commerciante/rivenditore***

La norma regola il rapporto tra il marchio del produttore e quello del rivenditore. Il commerciante che vende un prodotto può aggiungere il proprio marchio (ad esempio, il marchio del suo negozio), ma non può rimuovere o cancellare il marchio originale del produttore. Questa norma protegge l'origine e la trasparenza per il consumatore.

### ***Comma 3-bis: Tutela contro la "volgarizzazione" del marchio***

La disposizione previene il fenomeno della volgarizzazione, cioè quando un marchio diventa così famoso e/o utilizzato da essere percepito dal pubblico come il nome generico di un prodotto (es. Scottex per la carta da cucina, Kleenex per i fazzoletti). Se un marchio viene inserito in un'opera di consultazione (dizionario, enciclopedia, ecc.) dando l'impressione che sia un nome comune, il titolare può chiedere all'editore di specificare, a partire dall'edizione successiva, che si tratta di un marchio registrato (usando simboli come ® o una dicitura apposita).



# Strumenti di tutela giudiziale

Il Codice della Proprietà Industriale disciplina altresì la tutela giudiziale dei diritti di proprietà industriale. Le norme processuali sono tendenzialmente identiche per tutti i diritti di proprietà industriale, siano essi titolati (cioè derivanti da brevetto o registrazione) o non titolati.

Le controversie in materia di proprietà industriale, concorrenza sleale (salvo quelle che non interferiscono con i diritti di proprietà industriale) e diritto d'autore sono concentrate presso sezioni specializzate dei tribunali ordinari (D. Lgs. 16/03).

Esistono ventidue "Sezioni specializzate in materia di impresa" distribuite in vari tribunali e corti d'appello in tutta Italia. Per le controversie che coinvolgono società con sede all'estero, il numero di sezioni competenti è ridotto a undici, mentre per le questioni antitrust è limitato a tre (Milano, Roma e Napoli).

Tutte le sentenze di queste sezioni sono emesse da un collegio di giudici.

Nei procedimenti giudiziari, una copia dell'atto introduttivo deve essere inviata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

- **Azioni di contraffazione:** Il titolare di un diritto registrato può facilmente dimostrare la titolarità del diritto semplicemente esibendo il titolo stesso, che gode di una presunzione di validità. Per i diritti non titolati, il titolare deve invece provare i fatti che hanno dato origine al diritto (ad esempio, l'uso qualificato per un segno distintivo), il che può essere un compito più complesso.
- **Azioni di nullità e/o decadenza:** La parte che impugna un titolo di proprietà industriale ha l'onere di provarne la nullità o la decadenza. Tuttavia, la natura di questa prova varia. Per i marchi, la dimostrazione della mancanza di capacità distintiva o della contrarietà all'ordine pubblico potrebbe non richiedere prove specifiche, a meno che non si tratti di conoscenze specialistiche o termini stranieri. Alcune cause di nullità, note come "nullità relative" (ad esempio, il conflitto con un diritto anteriore), possono essere fatte valere solo da soggetti specifici. In tal caso, chi impugna il titolo deve offrire la prova di un preuso generalizzato o di una registrazione precedente. Così come chi afferma la decadenza di un titolo deve dimostrare i fatti costitutivi del non uso protratto e/o delle altre cause di decadenza (volgarizzazione).
- **Regole probatorie speciali:** Il codice consente al giudice di ordinare alla controparte di esibire documenti o fornire informazioni se l'attore ha fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande. Inoltre, nelle consulenze tecniche sulla validità di un titolo, le parti possono sottoporre al consulente tecnico d'ufficio (CTU) documenti non ancora prodotti in causa, anche dopo la scadenza dei termini processuali generali, una prassi comune sebbene di dubbia legittimità costituzionale.

# *Procedimenti di contraffazione e sanzioni*

Le sanzioni civili disponibili, ad eccezione del risarcimento del danno, non richiedono la prova della colpa o del danno dell'autore della violazione.

- ***Inibitoria:*** La sanzione più ambita è l'inibitoria, ossia l'ordine rivolto dal giudice al contraffattore di cessare e non riprendere l'attività illecita. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta (art. 614 bis c.p.c.) per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- ***Altre sanzioni:*** Il giudice può ordinare la **rimozione** o la **distruzione dei prodotti contraffatti e degli strumenti destinati alla loro produzione**. Può anche ordinare la **pubblicazione della sentenza sui quotidiani** a spese del contraffattore.

- ***Risarcimento del danno (art. 125 CPI)***: Il giudice può condannare al risarcimento del danno, comprensivo sia del lucro cessante che del danno emergente. Per superare le difficoltà di quantificazione, la legge consente al giudice di liquidare il danno in una somma globale o in un importo non inferiore al canone che il contraffattore avrebbe pagato per una licenza (criterio della royalty ragionevole). La domanda di risarcimento del danno presuppone la prova della colpa del contraffattore, sebbene questa sia spesso presunta in virtù della pubblicità legale del titolo.
- ***Restituzione degli utili***: In alternativa al risarcimento del lucro cessante, il titolare del diritto può chiedere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore. Questa misura mira a evitare che il contraffattore possa trarre profitto dalla propria attività illecita, specialmente nei casi in cui il titolare del diritto non abbia subito una perdita diretta di vendite.

# Misure cautelari

Per prevenire un danno irreparabile durante la pendenza del giudizio di merito, la legge prevede diverse misure cautelari speciali.

**Descrizione e sequestro (artt. 129 e 130 CPI):** La descrizione ha la funzione di preconstituire la prova della violazione. Essa viene eseguita dall'UG, che accede ai locali in cui la contraffazione è in atto, con l'assistenza di periti, e redige un verbale in cui descrive, anche ricorrendo a documentazione fotografica gli oggetti contraffatti. Il sequestro mira a impedire la circolazione dei prodotti contraffatti.

**Inibitoria cautelare (art. 131 CPI):** Un'inibitoria provvisoria può essere concessa per ordinare la cessazione dell'attività illecita in attesa della sentenza definitiva. Il presupposto è che l'attività contraffattoria sia in corso o esista la concreta probabilità della sua ripetizione.

Ad eccezione della descrizione, gli altri provvedimenti cautelari conservano la loro efficacia anche se non seguiti dall'instaurazione di un giudizio di merito.

**Protezione provvisoria della domanda:** Il titolare di una domanda di registrazione può chiedere l'applicazione di misure cautelari a partire dalla data in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico. Per i brevetti, ciò avviene di norma diciotto mesi dopo il deposito, ma è possibile richiederne l'anticipazione. Qualsiasi contraffazione avvenuta dopo la pubblicazione della domanda è pienamente risarcibile, a condizione che il titolo venga poi concesso.

# Tutela penale

Art. 473 c.p.: riguarda la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi, brevetti, modelli e disegni.

Art. 474 c.p.: concerne l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi.

Art. 517 c.p.: relativo alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Art. 517-ter c.p. disciplina la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Vi sono poi disposizioni specifiche come la confisca obbligatoria dei beni (Art. 474-bis), le circostanze aggravanti per i reati commessi in modo sistematico (Art. 474-ter) e le circostanze attenuanti per chi si adopera per eliminarne le conseguenze (Art. 474-quater).



**Grazie per l'attenzione!**

Avv. Giorgio Stefano Carriero

Via Campobasso 18, 65121 Pescara

**[studiolegalecarriero.com](http://studiolegalecarriero.com)**