



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA

IL MARCHIO CONTRAFFATTO:
FATTISPECIE, ATTIVITÀ E STRUMENTI GIURIDICI DI
TUTELA

Relatore:

Chiar.^{mo} Prof.
VALERIO LEMMA

Candidato:

EMANUELE FRANCIA
Matr. GSP04095/LMG01

ANNO ACCADEMICO

2015/2016

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO PRIMO

I SEGNI DISTINTIVI DELL'IMPRESA: IL MARCHIO

I.1 La nozione e le fonti

I.2 Lo sviluppo storico

I.3 Le funzioni

I.4 Le Tipologie

I.5 Capacità distintiva e confondibilità

I.6 Marchio registrato e marchio di fatto

I.7 Marchio comunitario

CAPITOLO SECONDO

LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO

II.1 Premessa

II.2 La fattispecie contraffatta

II.3 Profili soggettivi

II.4 Taluni profili penali

CAPITOLO TERZO

IL DANNO DA CONTRAFFAZIONE

III.1 Danno in generale

III.2 Danno alle imprese

III.3 Danno allo Stato e ai cittadini

III.4 Risarcimento

III.5 Legittimazione ed interesse ad agire

III.6 Giurisdizione e competenza

III.7 L'azione di contraffazione

III.8 L'azione di contraffazione del marchio comunitario

III.9 Procedimenti cautelari nazionali e comunitari

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

ABSTRACT

Il presente lavoro è incentrato sul tema della contraffazione, con particolare riferimento ai marchi. Essa consiste nella produzione e commercializzazione di beni contrassegnati da un marchio identico ad un marchio precedentemente registrato.

L'analisi contenuta nella tesi illustra anzitutto l'inquadramento giuridico della materia, quindi la nozione di marchio come segno distintivo dell'impresa e le sue fonti legali nazionali, europee ed internazionali, il suo sviluppo storico, la specificazione delle sue principali funzioni e tipologie nonché la disciplina normativa che regola la registrazione nazionale e comunitaria.

Successivamente viene analizzato più nello specifico il fenomeno della contraffazione, evidenziandone la crescita esponenziale realizzatasi negli ultimi anni e divenuta attualmente di dimensioni planetarie grazie al sempre più diffuso espandersi del mercato globalizzato, della crescente integrazione di mercati internazionali e della cooperazione delle organizzazioni criminali.

Infine si esamina il carattere plurioffensivo della contraffazione ed i molteplici effetti negativi, sia diretti che indiretti, derivanti dall'imitazione fraudolenta del marchio: in particolare per le imprese e le regole del mercato concorrenziale; per i consumatori e la loro effettiva libertà di scelta; per i cittadini e la loro salute e incolumità fisica; per lo Stato e la finanza pubblica (in ordine all'evasione erariale).

L'indagine prosegue esaminando il problema dell'indeterminatezza dei criteri di liquidazione del danno da contraffazione e della carenza di tutela sotto il profilo risarcitorio, al quale ha provato a fornire una risposta l'art. 125 D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) che, in base alle linee guida dettate dalla Direttiva CE *Enforcement* 2004/48, riformula le precedenti disposizioni in materia attraverso un'esplicita indicazione dei criteri per un'efficace liquidazione del danno.

La parte finale del predetto lavoro si concentra sugli strumenti di tutela a disposizione del titolare del marchio violato contro l'illecita pratica *de qua*. Egli, difatti, avrà la possibilità sia di agire in giudizio per mezzo dell'azione di contraffazione nazionale e comunitaria, sia di esperire i rimedi cautelari d'urgenza finalizzati a garantire una tutela più celere ed immediata, nonché a neutralizzare i danni cagionati dall'attesa dell'esito del giudizio.

BIBLIOGRAFIA

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3° edizione, Giuffrè, Milano, 1960

BARBUTO M., *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Rivista di diritto industriale*, parte I, 2007, Giuffrè, Milano, 1952

BARBUTO M., *La reversione degli utili nel diritto italiano*, in *Rivista di diritto industriale*, 2012

BECCHIS R., *Contraffazione del marchio celebre*, in *Il diritto industriale*, n. 2/ 2000, Ipsoa, Milano, 1993

BENUSSI F., *Il marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1996

BIANCHINI A., *La contraffazione 'interna' delle imprese di alta gamma*, Indicam, in *Le aziende e la contraffazione per una strategia integrata di contrasto*, Il Mulino, Bologna, 1999

BICHI R., *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del Dlgs. 10 febbraio 2005 n. 30*, in *Rivista di diritto industriale*, Parte I, 2005, Giuffrè, Milano, 1952

CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale - Vol. 1: diritto dell'impresa*, 7° edizione, UTET, 2013

CARRATTA - MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile, Vol. I - Nozioni introduttive e disposizioni generali*, Editio minor, 13° ed., Giappichelli, Torino, 2016

CASABURI G., *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Diritto Industriale*, 2010

P. CELENTANO, *Le Sezioni Specializzate in materia d'impresa*, in *Società*, 7, 2012

COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, *Libro verde sulla lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno*, Bruxelles, 1998

COMMISSIONE EUROPEA, *Le politiche dell'Unione Europea. L'unione doganale dell'UE: proteggere i cittadini e promuovere il commercio*, 2014

CUONZO - VALENTI, *Provvedimenti di urgenza e tutela dichiarativa: le azioni di accertamento ex art. 700 c.p.c. nelle controversie relative a diritti di proprietà industriale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1997, I, Giuffrè, Milano, 1992

DELLA VALLE D., *Marketing versus contraffazione*, Indicam in *Le aziende e la contraffazione per una strategia integrata di contrasto*, Il Mulino, Bologna, 1999

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

ENCICLOPEDIA GIURIDICA DEL SOLE 24 ORE, *Il diritto*, Volume 9, Milano, 2007

FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale (parte speciale)*, Zanichelli, V edizione, Bologna, 2012

FLORIDA G., *La contraffazione del marchio celebre*, in *Il diritto industriale*, n.2/ 2000, Ipsoa, Milano, 1993

IZZI S., *Lotta alla contraffazione. Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*, F. Angeli, Milano, 2010

KESSLER G., *Relazione annuale dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione*, 2007

LEHMANN M., *Rafforzamento della tutela del marchio attraverso le norme sulla concorrenza sleale*, in *Rivista diritto industriale*, I, 1988, Giuffrè, Milano, 1952

MANSANI L., *I marchi olfattivi*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1996

MOLFA M., *Osservazioni in tema di risarcimento del danno da contraffazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, Parte II, 2003, Giuffrè, Milano, 1952

PARDOLESI P., *La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di proprietà industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, parte I, 2005, Giuffrè, Milano, 1952

RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights Results at the EU border 2014*

RICOLFI M., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, AA VV (Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada) 2° edizione, Giappichelli, Torino, 2005

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli editore, Torino, 1999

SABBADIN E., *Economia e management della contraffazione*, Indicam in *Le aziende e la contraffazione per una strategia integrata di contrasto*, Il Mulino, Bologna, 1999

SANGIORGIO D., *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, Cedam, Milano, 2006

SANDRI - RIZZO, *I nuovi marchi, forme, colori, odori, suoni e altro*, Ipsoa, Milano, 2002

SANDRI S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT - TRIPS*, CEDAM, 1996

SCUFFI M., *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2001

SCUFFI M., *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Giuffrè, Milano, 2009

SENA G., *Il diritto dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario*, 4° edizione, Giuffrè, Milano, 2007

SERVIZIO E-BUSINESS, PROPRIETA' INDUSTRIALE - DNE, *L'industria del falso s.p.a.: danni economici e sociali della contraffazione (analisi e strumenti per debellare il fenomeno)*, rapporto aggiornato a Marzo 2004

STAGLIANÒ R., *L'impero dei falsi*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2006

TAVASSI M., *Dalle Sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuali alle Sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corriere Giuridico*, Milano, 2012

TRIGONA R., *I marchi d'impresa*, Maggioli editore, Rimini, 1997

VANZETTI A., *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè editore, Milano, 2013

VANZETTI A., *La 'restituzione' degli utili di cui all'art. 125, n. 3, CPI nel diritto dei marchi*, in *Il Diritto Industriale*, 2006, Ipsoa, Milano, 1993

VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 7° edizione, Giuffrè, 2012

VANZETTI A., GALLI C., *La nuova legge marchi: commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92*, Milano, Giuffrè, 2001