

Non sempre un prodotto con un certo marchio registrato in un paese è riproducibile in Italia

# Contraffazione, la sfida oggi è ai legal fake di moda e food

Pagine a cura di **FEDERICO UNNIA**

Il settore della moda e quello del food valgono svariati miliardi di Pil italiano e guidano l'export nel mondo del brand Italia. Eppure sono minacciati da un fenomeno, il *legal fake*, una sorta di clonazione di un marchio celebre, sempre più diffuso. «*Legal fake* è un termine coniato di recente per descrivere un fenomeno noto da tempo, che trae origine dal principio di territorialità dei marchi. Com'è noto, un marchio attribuisce protezione solo nei paesi nei quali viene registrato», attacca **Luigi Mansani**, Head del dipartimento di IP in Italia di **Hogan Lovells**.



Luigi Mansani

«Se decido di registrare il mio marchio solo in Italia, o solo nell'Unione Europea (marchio comunitario), quello stesso marchio potrà essere registrato da altri ad esempio in Brasile, in Canada e in Giappone. Se queste registrazioni avvengono entro sei mesi dalla registrazione italiana o comunitaria, il titolare di questa potrà registrare un marchio in quei paesi con effetti che retrodatano alla sua registrazione; ma se sono passati sei mesi le registrazioni brasiliana, canadese e giapponese saranno valide. Di conseguenza, sul mercato potranno essere offerti prodotti dello stesso tipo contraddistinti dallo stesso marchio ma provenienti da imprese diverse, ciascuna delle quali avrà un'esclusiva nei soli paesi in cui è titolare della registrazione», aggiunge.

Del fenomeno si è occupata la giurisprudenza italiana riguardo a marchi di prodotti di «street fashion» destinati ad un pubblico giovanile, usati da imprese statunitensi e registrati solo in Usa e comunque non in Italia o nell'Unione europea, che

avevano riscosso un certo successo anche perché indossati da noti surfers, skaters, rappers, o altri personaggi conosciuti. «Il Tribunale di Milano ha dato delle indicazioni utili a risolvere la questione. Un conto è il marchio e altro sono i prodotti. Il diritto di registrare e usare in Italia un marchio identico a quello altrui più noto non registrato nel nostro paese non dà infatti il diritto di copiare anche i prodotti originariamente contraddistinti da quel marchio. Se lo faccio, commetto un atto di concorrenza sleale per confusione (se appunto induco il pubblico a confondersi sulla reale origine dei prodotti) o comunque per parassitismo, in quanto sfrutto indebitamente a mio vantaggio la notorietà raggiunta dai prodotti imitati. D'altro canto, il «legal fake» può non essere legal neppure se inquadrato nel diritto dei marchi», conclude Mansani.

Insomma: nove volte su dieci, «legal fake» è un ossimoro, una contraddizione in termini. Se è veramente fake, allora non può essere legal. E chi ci ha provato è rimasto scottato. «Mi pare che il legal fake sia la prova tangibile di come la globalizzazione del mercato metta in crisi il principio di territorialità della registrazione di marchio», spiega **Massimo Tavella**, fondatore di **Tavellaw**. «I *Legal Faker* approfittano dei vuoti di tutela nei singoli stati per sfruttare parassitariamente l'eco del successo e della notorietà che un prodotto ha sperimentato su altri mercati. Per ovviare a questo fenomeno dovrà necessariamente andarsi nella direzione di prevedere diritti di privativa regionali, ovvero capaci di coprire più stati, secondo l'esempio del marchio europeo, così da consentire ai titolari di beneficiare di tutele territorialmente più estese, senza essere costretti a sopportare i costi eccessivi derivanti da singole domande di registrazione. La normativa esistente a livello nazionale offre comunque adeguati strumenti per contrastare il fenomeno in giudizio».

In primo luogo, occorre dedicare attenzione nella gestione del portafoglio dei propri segni distintivi e nella sorveglianza dei registri e del web in maniera tale da intercettare eventuali iniziative usurpative sul nascere. In ottica rimediabile, invece si possono utilizzare in buona sostanza gli stessi strumenti azionabili, in via cautelare e nel merito, in ipotesi tradizionali di contraffazione, contestando, a seconda delle differenti fattispecie la violazione della legge marchi e/o dell'art. 2598 c.c. «Se pensiamo al risarcimento dei danni

arrecati i criteri di quantificazione sono quelli classici. A mio avviso, particolare importanza riveste in questa fattispecie la voce di danno all'immagine e alla reputazione aziendale, considerato che questo illecito



Massimo Tavella

acquista particolare disvalore laddove l'usurpatore viola la libertà di iniziativa economica di chi ha portato il marchio a notorietà e appare in sua vece sul mercato con tutte le conseguenze ricadute in termini di potenziale pregiudizio all'aurea di qualità che riveste il prodotto ed offuscamento della posizione acquisita dall'azienda sul mercato» conclude Tavella.

Uno dei settori più colpiti, si è detto, è quello della moda. «Il fenomeno del «legal fake» non ha in realtà nulla di legale: si

tratta di una contraffazione mascherata grazie alla copertura di un titolo solo apparentemente valido. La casistica nella moda riguarda sia marchi di recente ingresso sul mercato sia marchi di rinomanza consolidata. Mi sono recentemente occupato di due casi significativi» spiega **Luca Ghedina**, partner dello studio legale **Jacobacci & Associati**. «Il primo riguardava un marchio velocemente affermatosi sul mercato internazionale come marchio di tendenza nel settore delle designer sneakers: al momento di consolidare il proprio portafoglio marchi in altri paesi, il titolare ha scoperto che un terzo aveva depositato



Luca Ghedina

in Italia il medesimo marchio e ottenuto su questa base una registrazione internazionale in una serie di ulteriori paesi nei

quali (al pari dell'Italia) il legittimo titolare non godeva sulla carta di diritti anteriori (limitati, invece, ad altri paesi). L'attività parassitaria di produzione e commercializzazione di «legal fake» è stata evitata grazie ad una causa di nullità promossa dal legittimo titolare contro il marchio usurpativo. Pur in assenza di una registrazione anteriore da parte del legittimo titolare, sono stati decisivi per contrastare il deposito del terzo l'uso e la notorietà precedentemente acquisiti in Italia dal marchio «originale» e l'evidente mala fede del terzo. Il secondo caso si riferiva ad una licenza per la produzione e la commercializzazione di borse, contraddistinte da un marchio che, ancorché registrato in Italia e UE, risultava in evidente contraffazione di un marchio anteriore di titolarità di terzi. In questo caso, il marchio anteriore era un marchio registrato che consentiva al titolare di contrastare il successivo marchio usurpativo. L'intervenuta registrazione di quest'ultimo, tuttavia, aveva consentito al contraffattore di avviare una vera e propria attività di licensing, anch'essa chiaramente illegittima, coinvolgendo nella contraffazione ulteriori terzi licenziatari di legal fake» conclude.

Secondo **Elena Carpani** e **Gianluca Fucci**, partner di **Crea Avvocati Associati**

GIOVANNI GUGLIELMETTI, BONELLIEREDE

## Fondamentale proteggere i marchi

«D

il solito ci si riferisce ai casi in cui un marchio che ha riscosso successo all'estero, e non è protetto con opportune registrazioni anche nel nostro paese, viene da noi adottato da un soggetto che non ha alcun legame con il titolare all'estero e che opera quindi in maniera completamente autonoma, cercando di sfruttare nel nostro paese la fama che quel marchio si è guadagnato all'estero grazie all'opera di altri», spiega **Giovanni Guglielmetti**, partner di **BonelliErede**. «Si parla di «fake» per riferirsi al fatto che il marchio è usato da un soggetto diverso da chi lo ha reso noto e quindi è il frutto di una copiatura, e «legal» perché il titolare originario non lo aveva protetto nel nostro paese. Ma il fatto che questa attività sia davvero legale è per lo più una falsa credenza come vedremo. La moda è terreno di elezione per questi fenomeni data l'importanza che assumono i marchi e la grande quantità di nuovi brand che continuamente si affacciano e circolano rapidamente. Soprattutto per i marchi della moda giovane sui social proliferano account che offrono «legal fake». Ci siamo occupati di simili vicende per clienti della moda, ma non solo, vi sono casi anche in altri settori ad es. della ristorazione.



Giovanni Guglielmetti

**Domanda. Quali sono le azioni di difesa che l'azienda può intraprendere?**

**Risposta.** Certamente è opportuno che i titolari dei marchi proteggano i loro segni distintivi in mercati come l'Unione europea, dove con una unica registrazione è possibile estendere la tutela a tutti i paesi membri. Tuttavia

chi pensa che in mancanza di una registrazione di marchio in Italia sia possibile approfittare impunemente della notorietà di marchi già conosciuti all'estero, è fuori strada. Anche in mancanza di registrazione, infatti, se il marchio è comunque già notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, è possibile per il titolare impedirne l'uso e la registrazione nel nostro paese. Esistono al riguardo convenzioni internazionali che assicurano questo tipo di protezione ai marchi c.d. «notoriamente conosciuti».

Inoltre, particolari loghi, se sufficientemente elaborati dal punto di vista grafico, possono godere anche della protezione del diritto d'autore che è disponibile in tutti i paesi senza necessità di formalità di deposito, e quindi è attivabile anche se il titolare non abbia preventivamente pensato a registrare il marchio.

Supplemento a cura di **ROBERTO MILIACCA** [rmiliacca@class.it](mailto:rmiliacca@class.it) e **GIANNI MACHEDA** [gmacheda@class.it](mailto:gmacheda@class.it)

# Il fenomeno influenza il mercato e la reputation aziendale

«nonostante il termine legal, il fenomeno nasconde iniziative imprenditoriali che non sono affatto legali. L'aggettivo legal esprime spesso... l'auspicio del contraffattore che vorrebbe che venisse considerata legale la sua iniziativa che è consistita



Elena Carpani

nello sfruttare lacune nella protezione del brand da parte del suo legittimo titolare. Il quadro è più semplice di come potrebbe apparire. Il nostro Studio si è occupato spesso di casi in cui un soggetto decide di usare un marchio altrui convinto della liceità delle proprie iniziative e convinto di mettere in commercio prodotti che non ledono i diritti del titolare del marchio. In molti casi il contraffattore parla del suo prodotto come falso legale o falso d'autore; l'idea è quella di usare il brand, per esempio di un profumo famosissimo, replicandone il nome e chiarendo in minuscole diciture che non si tratta dell'originale. Dunque fattispecie molto complesse. Combattere questi fenomeni richiede lo studio di una politica anti contraffazione e di regole ben precise per qualificare e affrontare ogni caso. L'azione va condotta sistematicamente».

Che fare per tutelarsi? Secondo Carpani e Fucci «bisogna adottare politiche di registrazione del marchio mirate, studiare accorgimenti per prevenire censure di nullità della registrazione, monitorare adeguatamente il mercato incluso ciò che accade sui social network. La moderna difesa del brand passa attraverso strategie integrate in cui le risposte legali si affiancano a quelle tecnologiche. Una pagina su un social, se non adeguatamente contrastata, può provocare grossi danni a un marchio e alla possibilità di difenderlo adeguatamente. Aiutiamo i nostri clienti a progettare un sistema di digital compliance diretto a proteggere il marchio nelle iniziative di social media marketing, prevenendo anche gli abusi da parte di terzi. L'inerzia dei fronte a pratiche non lecite non è una risposta e il "basta che se ne parli" può



Maria Letizia Bixio

essere un grave errore in termini di marketing in quanto suscettibile di riflettersi sulla corretta protezione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale».

Secondo **Maria Letizia Bixio dello Studio Previti Associazione Professionale**, «in alcuni casi che abbiamo seguito abbiamo tentato, con successo, un approccio di dialogo con queste realtà, arrivando a degli accordi di co-esistenza soddisfacenti per entrambe le parti, questo perché l'azione legale a volte può essere controproducente. Per l'azienda aggredita, le lungaggini processuali e l'aleatorietà del successo, rischiano di non ristorare i danni subiti e persino di prolungarli».

«Nel corso degli anni, l'industria del falso ha fatto enormi progressi e ha sempre più affinato le sue armi, non soltanto nel realizzare prodotti e servizi contraffatti sempre più perfezionati e confondibili con l'originale, ma anche nel concepire delle infrastrutture giuridiche formalmente al di sopra di ogni sospetto per commercializzarli e trarne profitto. Il legal fake è un istituto o un titolo giuridico apparentemente ineccepibile che nasconde dentro di sé contenuti e scopi solo apparentemente leciti ma in realtà immeritevoli di tutela. In questa particolare materia, operiamo sempre in team con i nostri penalisti», spiega **Roberto Jacchia fondatore De Berti Jacchia Franchini Forlani**. Ci sono i marchi c.d. evocativi, che non sono registrati ma meramente usati, e che

imitano ma non riproducono pedissequamente quelli registrati autentici. Sono però pienamente idonei ad ingannare il consumatore (es.: marchio di fatto Agnese per prodotti di pasta / marchio registrato Agnesi per gli stessi prodotti). «Al di là dei rimedi civili, che ovviamente

te ci sono ma sono poco spediti e concretamente poco efficaci in presenza di una miriade parcellizzata di piccole o piccolissime controparti, qualche risultato si ottiene sul piano penale. Una fattispecie più sofisticata è quella del marchio evocativo registrato molto simile a quello registrato autentico, ma non a tal punto da impedire la registrazione o consentirne rapidamente l'annullamento giudiziale. Nel campo penale è meno facile sfondare, e il rischio è che la situazione venga assimilata ad un conflitto tra marchi di competenza della giustizia civile. Ancor più subdoli possono essere gli utilizzi di un marchio registrato in modo parzialmente difforme dalla registrazione, ma invece molto prossimo ad un marchio registrato altrui per prodotti simili (es.: marchio

**PIER LUIGI RONCAGLIA, STUDIO LEGALE SPHERIENS**

## La tutela è anche nel penale

«Il settore della moda, e in particolare quello dello streetwear, è certamente il più colpito dal fenomeno del legal fake», spiega

**Pier Luigi Roncaglia**, managing partner dello **Studio legale Spheriens**. Proprio nell'ambito dello streetwear, recentemente, il Tribunale di Milano si è pronunciato su un'attività di produzione e commercializzazione di falsi prodotti «Thrasher», inibendola e ordinando il sequestro dei prodotti in questione. Altro caso recente ha riguardato il segno «Narcos», di titolarità dei produttori della celebre serie televisiva, sfruttato per capi d'abbigliamento non autorizzati. Anche qui il Tribunale ha inibito la prosecuzione dell'attività illecita. In entrambe le vertenze il nostro studio ha assistito i titolari dei diritti violati.

**Domanda. Come ci si difende?**

**Risposta.** Anzitutto è possibile instaurare azioni in sede civile. E ciò sia in via cautelare, per ottenere provvedimenti d'urgenza che vietino l'ulteriore produzione, promo-

zione e commercializzazione dei prodotti falsi, sia nel merito, soprattutto in vista del risarcimento dei danni e della restituzione degli utili conseguiti illecitamente dai contraffattori. E poi possibile reagire, anche contemporaneamente, sul piano penale, in particolare per ottenere sequestri ad ampio raggio della merce contraffatta.

**D. Come si stima il valore del danno e quali azioni occorre promuovere per ottenere il miglior ristoro?**

**R.** In questi casi spesso la via più agevole per ottenere un ristoro economico di una certa consistenza è fare riferimento all'ammontare degli utili conseguiti dall'usurpatore. In particolare, il titolare del marchio può invocare lo specifico rimedio della retroversione degli utili, vale a dire l'ordine, rivolto al contraffattore, di «restituire» al titolare i proventi della sua attività illecita. Per ottenere queste misure è necessario promuovere un giudizio civile di merito.



Pier Luigi Roncaglia

registrato Sant'Agnes + logo, poi utilizzato solo come Agnese



Roberto Jacchia

senza logo / marchio registrato Agnesi, ambedue per prodotti di pasta. Un'altra casistica non infrequente è quella del terzista

che produce per conto del titolare del marchio prodotti genuini, ma in quantità eccedenti l'ordine: la differenza la tiene per sé, e la metterà poi sul mercato grigio, certo che i "falsi" ... saranno assolutamente perfetti! Anche in questo caso ci sono rimedi civili e contrattuali, ma solitamente arrivano tardi, a danno fatto», conclude Jacchia.

**Alessandra Fossati**, salary partner di **Munari Cavani** sottolinea come «paradossalmente i legal fake diventano gli originali e sono talmente diffusi e venduti da aver sostituito nelle boutiques o nei negozi i capi o i prodotti originali ai quali si ispirano. Il fake food ha per oggetto principalmente prodotti

italiani imitati nel mondo quali il parmigiano, l'olio d'oliva e l'aceto balsamico. In questo caso due sono i vantaggi non esportabili: la tradizione e il territorio. Ai fini dell'ottenimento del risarcimento del danno l'azienda lesa potrà agire in giudizio con una causa volta all'accertamento della condotta lesiva e alla conseguente condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo».

Quanto al danno patrimoniale si tiene conto sia della contrazione del fatturato dell'azienda lesa, sia - per converso - dell'incremento di fatturato dell'azienda autrice della condotta sanzionata. La quantificazione del danno reputazionale e di immagine è rimessa alla valutazione di elementi quali la notorietà del brand, la sua diffusione e capacità distintiva. «Per le imprese commerciali, in particolare, è innegabile che il fenomeno legal fake possa incidere negativamente sull'immagine della società medesima: vantare una buona reputazione significa godere di una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti e investire in reputazione equivale a compiere un'operazione finalizzata alla crescita del valore sociale. Il legal fake può influenzare la reputazione di un'azienda e l'andamento stesso del mercato», conclude.

Infine, secondo **Giorgia Andreis dello Studio Avvocato Andreis e Associati**, «il fenomeno legal fake nel food si ritrova in paesi extracomunitari come la Cina, dove i marchi registrati in Italia, o negli altri Paesi europei, non godono di protezione (cio non avviene quando sono oggetto di registrazione internazionale con designazione Cina). In Cina, dove vige il principio del "deposito antecedente", può accadere che operatori del luogo registrino a proprio nome marchi altrui non ancora protetti sul loro territorio, per usarli e sfruttarne la reputazione, oppure, per cederli possa successivamente al titolare del marchio italiano o straniero. È opportuno che gli operatori italiani che si affacciano a un mercato di questo tipo volgano la loro attenzione non solo sulle condizioni di esportazione che attengono alle caratteristiche dei prodotti, ma anche sulla tutela del brand, così come di altri segni distintivi e diritti di proprietà industriale, prima di essere operativi nella promozione e commercializzazione dei loro alimenti. Per assicurarsi una tutela, si può ricorrere ad azioni preventive, come ad esempio la registrazione internazionale dei marchi (anche nelle lingue dei diversi paesi incerti casi), la sorveglianza, il monitoraggio di eventuali registrazioni richieste in loco da altri operatori».



Giorgia Andreis