

# **MODULO 2 - CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI MARCHI E D'IMPRESA**

## **INTRODUZIONE**

La consulenza legale in materia di marchi rappresenta uno degli ambiti più dinamici e stimolanti del diritto della proprietà industriale. Il professionista che opera in questo settore deve possedere non solo una solida preparazione giuridica, ma anche una profonda comprensione delle dinamiche commerciali e delle strategie aziendali che ruotano attorno alla valorizzazione dei segni distintivi.

Il presente modulo si propone di fornire una trattazione completa e organica degli aspetti contrattuali e contenziosi relativi ai marchi, partendo dall'analisi delle strutture negoziali per arrivare alla gestione delle controversie, sia in fase stragiudiziale che giudiziale. L'approccio adottato mira a coniugare il rigore teorico con l'applicazione pratica, fornendo al lettore gli strumenti necessari per affrontare con competenza le diverse situazioni che si possono presentare nella pratica professionale.

## **CAPITOLO 1: LA STRUTTURA DEI CONTRATTI RELATIVI AL MARCHIO**

### **1.1 Principi generali e importanza della forma scritta**

Quando ci si approccia alla redazione di un contratto avente ad oggetto diritti di marchio, il primo aspetto da considerare è l'importanza fondamentale della forma scritta. Sebbene il Codice della Proprietà Industriale non imponga sempre la forma scritta ad substantiam per tutti i negozi relativi ai marchi, la prassi professionale e le esigenze di certezza giuridica rendono imprescindibile la formalizzazione scritta di qualsiasi accordo.

La struttura di un contratto relativo ai marchi deve necessariamente partire da una chiara identificazione delle parti contraenti. Non si tratta di un mero formalismo: l'esatta individuazione dei soggetti coinvolti, con l'indicazione completa dei dati anagrafici o societari, della residenza o sede legale, del codice fiscale o partita IVA, costituisce il presupposto essenziale per la validità e l'efficacia del contratto. Particolare attenzione deve essere prestata alla verifica dei poteri di rappresentanza quando si agisce per conto di società o enti, documentando adeguatamente la legittimazione a contrarre.

L'oggetto del contratto rappresenta il cuore dell'accordo e richiede una descrizione dettagliata e puntuale del marchio o dei marchi interessati. Non è sufficiente indicare genericamente "il marchio X": occorre specificare il numero di registrazione, le classi di prodotti e servizi per cui il marchio è registrato secondo la Classificazione di Nizza, l'ufficio presso cui è avvenuta la registrazione (UIBM per i marchi nazionali, EUIPO per i marchi dell'Unione Europea, WIPO per i marchi internazionali), nonché l'ambito territoriale di protezione.

### **1.2 Le diverse tipologie contrattuali: un panorama articolato**

Il mondo dei contratti relativi ai marchi è estremamente variegato e risponde a esigenze commerciali diverse. Il contratto di licenza d'uso rappresenta sicuramente la figura più diffusa nella prassi. Attraverso la licenza, il titolare del marchio (licenziante) concede a un terzo (licenziatario) il diritto di utilizzare il segno distintivo per un periodo determinato, mantenendo la titolarità del diritto. Si tratta di uno strumento estremamente flessibile che consente al titolare di monetizzare il proprio asset immateriale senza privarsene definitivamente, e al licenziatario di beneficiare del valore e della notorietà del marchio senza dover sostenere gli investimenti necessari per crearne uno proprio.

La cessione del marchio, al contrario, comporta il trasferimento definitivo e irreversibile della titolarità del segno distintivo. Il cedente perde ogni diritto sul marchio, che passa in capo al cessionario con tutti i diritti e le facoltà connessi. La cessione può essere totale, riguardando l'intero marchio per tutte le classi e tutti i territori, oppure parziale, limitata a determinate classi merceologiche o a specifici ambiti territoriali.

Una figura contrattuale particolarmente interessante e sempre più diffusa nella pratica è il contratto di coesistenza. Questo accordo interviene tipicamente quando due soggetti sono titolari di marchi simili o identici per prodotti o servizi affini, e intendono regolare i rispettivi ambiti di utilizzo per evitare conflitti. Il contratto di coesistenza richiede particolare attenzione nella definizione degli ambiti di operatività di ciascun marchio, nella delimitazione territoriale e merceologica, e nella previsione di meccanismi di risoluzione di eventuali controversie future.

### **1.3 Gli elementi strutturali comuni: dalle premesse alle clausole finali**

Indipendentemente dalla specifica tipologia contrattuale, esistono elementi strutturali che ricorrono in tutti i contratti relativi ai marchi e che meritano un'analisi approfondita. Le premesse del contratto, spesso sottovalutate, svolgono in realtà una funzione interpretativa fondamentale. Nelle premesse si ricostruisce il contesto in cui nasce l'accordo, si esplicitano le motivazioni delle parti, si richiamano eventuali rapporti pregressi. Una redazione accurata delle premesse può rivelarsi decisiva in caso di controversie interpretative.

Le dichiarazioni e garanzie costituiscono un altro elemento cruciale. Il titolare del marchio deve garantire di essere l'effettivo proprietario del segno, che il marchio è validamente registrato e in vigore, che non esistono vincoli, gravami o diritti di terzi che possano limitarne l'utilizzo. Queste garanzie non sono mere clausole di stile: la loro violazione può comportare conseguenze risarcitorie significative e, in alcuni casi, la risoluzione del contratto.

La definizione degli obblighi delle parti deve essere quanto più possibile dettagliata e specifica. Per il licenziante, gli obblighi tipici includono il mantenimento in vita del marchio attraverso il pagamento delle tasse di rinnovo, la difesa del marchio contro eventuali contraffazioni, la collaborazione con il licenziatario per l'utilizzo corretto del segno. Il licenziatario, dal canto suo, assume normalmente l'obbligo di utilizzare il marchio secondo gli standard qualitativi definiti, di rispettare le linee guida sull'uso del marchio, di non compiere atti che possano danneggiare la reputazione del segno.

## **CAPITOLO 2: LE CLAUSOLE CHIAVE DEL CONTRATTO DI LICENZA**

### **2.1 La clausola di esclusività: un elemento determinante del valore economico**

La questione dell'esclusività rappresenta uno degli aspetti più delicati e economicamente rilevanti nella negoziazione di un contratto di licenza. La scelta tra licenza esclusiva e non esclusiva non è meramente tecnica, ma riflette precise strategie commerciali e ha un impatto diretto sul valore economico dell'operazione.

Nella licenza esclusiva, il licenziatario diventa l'unico soggetto autorizzato a utilizzare il marchio nel territorio e per i prodotti/servizi definiti nel contratto. Questa esclusività può essere assoluta, precludendo l'uso del marchio anche allo stesso titolare, oppure relativa, consentendo al titolare di continuare a utilizzare il proprio marchio ma impedendogli di concedere altre licenze. La licenza esclusiva rappresenta per il licenziatario un investimento strategico importante: la certezza di essere l'unico operatore autorizzato giustifica normalmente investimenti pubblicitari e promozionali significativi, nella consapevolezza che i benefici di tali investimenti non andranno a vantaggio di concorrenti.

La licenza non esclusiva, invece, consente al titolare di concedere multiple licenze per lo stesso territorio e gli stessi prodotti/servizi. Questa formula offre maggiore flessibilità al titolare, che può massimizzare i ricavi attraverso una molteplicità di licenziatari, ma richiede un'attenta gestione per evitare conflitti tra i diversi licenziatari e per mantenere un controllo efficace sulla qualità e sull'immagine del marchio.

## **2.2 La definizione territoriale: molto più di una semplice geografia**

La clausola territoriale definisce l'ambito geografico entro il quale il licenziatario può utilizzare il marchio. Apparentemente semplice, questa clausola nasconde in realtà numerose complessità che richiedono un'analisi attenta e una redazione precisa.

La definizione del territorio deve essere inequivocabile: non sono ammesse formule generiche o ambigue. Se la licenza riguarda "l'Italia", occorre chiarire se sono incluse anche San Marino e Città del Vaticano. Se si fa riferimento all'"Unione Europea", bisogna considerare che la composizione dell'UE può cambiare nel tempo, e decidere se la licenza si estenderà automaticamente a nuovi Stati membri o se rimarrà limitata agli Stati membri al momento della stipula.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione delle vendite online. In un mondo sempre più digitalizzato, i confini territoriali tradizionali perdono parte del loro significato. Come gestire un e-commerce che, per sua natura, può raggiungere clienti in tutto il mondo? La prassi contrattuale ha sviluppato diverse soluzioni: dal divieto assoluto di vendite online (sempre più raro e potenzialmente problematico sotto il profilo antitrust), alla libertà di vendita online con geo-blocking per i territori non licenziati, fino a formule intermedie che distinguono tra vendite attive (pubblicità mirata in territori non licenziati) e vendite passive (risposta a ordini spontanei provenienti da clienti in territori non coperti dalla licenza).

## **2.3 L'architettura economica: royalty, minimi garantiti e meccanismi di adeguamento**

La struttura economica del contratto di licenza può assumere forme diverse, ciascuna con propri vantaggi e criticità. La formula più tradizionale prevede il pagamento di royalty calcolate come percentuale sul fatturato generato attraverso l'uso del marchio. Questa soluzione allinea gli interessi di licenziante e licenziatario: entrambi beneficiano del successo commerciale del marchio. La percentuale di royalty varia significativamente in base al settore, alla notorietà del marchio, all'ampiezza della licenza, oscillando normalmente tra il 2% e il 15% del fatturato netto.

Il calcolo delle royalty richiede definizioni precise: cosa si intende per "fatturato netto"? Si detraggono i resi? E gli sconti? E l'IVA? Ogni elemento deve essere chiarito per evitare future controversie. Inoltre, è fondamentale prevedere meccanismi di verifica e controllo, con diritti di audit che consentano al licenziante di verificare la correttezza dei conteggi.

Molti contratti prevedono minimi garantiti annuali: il licenziatario si impegna a corrispondere un importo minimo di royalty indipendentemente dal fatturato realizzato. Questa clausola tutela il licenziante dal rischio di un utilizzo insufficiente del marchio e incentiva il licenziatario a investire adeguatamente nella commercializzazione. La determinazione dei minimi richiede un'attenta valutazione del potenziale di mercato e della capacità commerciale del licenziatario.

Un aspetto spesso trascurato ma di grande importanza pratica riguarda i meccanismi di adeguamento economico nel tempo. Un contratto di licenza può durare molti anni, durante i quali le condizioni di mercato possono cambiare significativamente. L'indicizzazione ISTAT rappresenta una soluzione minima, ma spesso insufficiente. Clausole di rinegoziazione periodica, benchmark con contratti simili, meccanismi di adeguamento legati a obiettivi di vendita rappresentano soluzioni più sofisticate e adeguate a contratti di lungo periodo.

## **2.4 Il controllo qualitativo: proteggere il valore del marchio**

Il mantenimento degli standard qualitativi rappresenta un interesse fondamentale per il titolare del marchio. Un utilizzo inappropriato o qualitativamente scadente può danneggiare irreparabilmente la reputazione e il valore del segno distintivo. Per questa ragione, i contratti di licenza contengono sempre clausole dettagliate relative al controllo qualitativo.

Gli standard qualitativi devono essere definiti con precisione, possibilmente attraverso capitolati tecnici allegati al contratto. Non è sufficiente richiedere genericamente "prodotti di alta qualità": occorre specificare materiali, processi produttivi, controlli di qualità, certificazioni richieste. Per i servizi, gli standard possono riguardare la formazione del personale, i tempi di risposta, le procedure operative.

Il diritto di ispezione e controllo rappresenta il corollario necessario degli obblighi qualitativi. Il licenziante deve poter verificare il rispetto degli standard attraverso ispezioni presso i luoghi di produzione o di erogazione dei servizi, test sui prodotti, mystery shopping per i servizi. Le modalità di esercizio di questi controlli devono essere regolate nel contratto: frequenza delle ispezioni, preavviso richiesto, soggetti autorizzati, gestione delle non conformità rilevate.

## **2.5 Sub-licenza e cessione del contratto: la gestione dei rapporti indiretti**

La possibilità per il licenziatario di concedere sub-licenze o di cedere il contratto rappresenta un tema delicato che richiede un'attenta valutazione. La regola generale, in assenza di specifica previsione contrattuale, è il divieto di sub-licenza e cessione: il rapporto di licenza è considerato intuitu personae, basato sulla fiducia nella specifica capacità del licenziatario di utilizzare correttamente il marchio.

Tuttavia, esistono situazioni in cui la sub-licenza può essere nell'interesse di entrambe le parti: si pensi a un licenziatario master che gestisce una rete di franchising, o a situazioni di gruppi societari dove può essere opportuno che la licenza sia utilizzata da diverse società del gruppo. In questi casi, il contratto deve regolare dettagliatamente le condizioni per la sub-licenza: necessità di autorizzazione preventiva scritta, requisiti dei sub-licenziatari, responsabilità solidale del licenziatario principale per gli atti dei sub-licenziatari, flussi informativi e di controllo.

## **2.6 La clausola risolutiva: gestire la patologia del rapporto**

Nessun contratto può ignorare la possibilità che il rapporto tra le parti entri in crisi. La clausola risolutiva deve prevedere e regolare le diverse ipotesi di scioglimento anticipato del contratto, distinguendo tra risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale e risoluzione consensuale.

Le cause di risoluzione per inadempimento devono essere individuate con precisione. Inadempimenti tipici includono il mancato pagamento delle royalty oltre un certo termine, la violazione degli standard qualitativi, l'utilizzo del marchio al di fuori dell'ambito licenziato, la violazione dell'esclusiva territoriale, atti che danneggiano la reputazione del marchio. È opportuno distinguere tra inadempimenti gravi, che giustificano la risoluzione immediata, e inadempimenti minori, che possono essere sanati entro un termine di grazia.

Le conseguenze della risoluzione meritano particolare attenzione. Oltre alla cessazione del diritto di utilizzare il marchio, occorre regolare il destino delle scorte di prodotti marchiati, la gestione degli ordini in corso, la rimozione del marchio da insegne e materiale pubblicitario, la restituzione di materiali riservati. Spesso si prevedono periodi di sell-off che consentono lo smaltimento delle scorte esistenti, a condizioni definite e per periodi limitati.

# **CAPITOLO 3: LA CESSIONE DEL MARCHIO - UN TRASFERIMENTO DEFINITIVO**

## **3.1 La natura e gli effetti della cessione**

La cessione del marchio rappresenta l'atto negoziale attraverso il quale la titolarità del segno distintivo viene trasferita definitivamente dal cedente al cessionario. A differenza della licenza, che costituisce una concessione temporanea di diritti di utilizzo, la cessione determina un mutamento definitivo nella proprietà del marchio, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche che ne derivano.

La decisione di cedere un marchio non dovrebbe mai essere presa alla leggera. Per il cedente, significa privarsi definitivamente di un asset immateriale che può avere un valore significativo e potenziale di crescita futura. Per il cessionario, rappresenta un investimento importante che richiede un'attenta valutazione del valore attuale e prospettico del marchio, della sua distintività, della sua reputazione sul mercato.

Il contratto di cessione deve essere redatto con particolare cura, poiché, a differenza della licenza dove errori o omissioni possono spesso essere corretti nel corso del rapporto, la cessione produce effetti immediati e irreversibili. Una volta trascritto il trasferimento presso gli uffici competenti, tornare indietro è praticamente impossibile se non attraverso una nuova cessione in senso opposto, sempre che il cessionario sia disponibile.

## **3.2 La due diligence pre-cessione: conoscere per decidere**

Prima di procedere alla cessione di un marchio, è fondamentale condurre un'approfondita attività di due diligence. Questa fase di analisi e verifica, troppo spesso trascurata soprattutto nelle operazioni di minor valore, può rivelare criticità che influenzano significativamente il valore del marchio o addirittura sconsigliano l'operazione.

La verifica della titolarità rappresenta il primo e imprescindibile passaggio. Non è sufficiente affidarsi alle dichiarazioni del cedente: occorre effettuare visure aggiornate presso tutti gli uffici dove il marchio risulta registrato. Le visure devono verificare non solo la titolarità formale, ma anche l'eventuale esistenza di vincoli, gravami, pignoramenti o altre limitazioni che potrebbero impedire o condizionare la cessione. Particolare attenzione deve essere prestata ai marchi utilizzati come garanzia per finanziamenti: in questi casi, il consenso del creditore garantito è normalmente necessario per procedere alla cessione.

L'analisi dello status del marchio richiede la verifica del pagamento delle tasse di mantenimento e rinnovo. Un marchio non rinnovato entro i termini decade, e non può più essere oggetto di valida cessione. Inoltre, occorre verificare l'eventuale esistenza di azioni di nullità o decadenza pendenti, che potrebbero privare di valore l'acquisizione. La verifica dell'uso effettivo del marchio negli ultimi cinque anni è essenziale per escludere rischi di decadenza per non uso.

Un aspetto spesso sottovalutato della due diligence riguarda l'analisi dei contratti in essere relativi al marchio. L'esistenza di licenze in corso, specialmente se esclusive o di lunga durata, può limitare significativamente il valore e l'utilità del marchio per il cessionario. Alcuni contratti di licenza contengono clausole di change of control che consentono al licenziatario di recedere in caso di cessione del marchio, vanificando parte del valore dell'operazione.

### **3.3 La struttura economica della cessione: determinazione e garanzia del prezzo**

La determinazione del prezzo di cessione rappresenta uno degli aspetti più complessi e delicati dell'operazione. Il valore di un marchio dipende da molteplici fattori: la sua notorietà e reputazione, l'ampiezza della registrazione in termini di classi e territori, il fatturato generato dai prodotti/servizi contraddistinti dal marchio, gli investimenti pubblicitari sostenuti, il potenziale di sviluppo futuro.

Esistono diverse metodologie di valutazione dei marchi, dal metodo del costo storico (quanto è stato investito per creare e mantenere il marchio) al metodo dei flussi di cassa attualizzati (quale reddito aggiuntivo il marchio può generare in futuro), dal metodo delle royalty (quanto si pagherebbe per licenziare un marchio equivalente) al metodo delle transazioni comparabili. Spesso è opportuno affidare la valutazione a un esperto indipendente, soprattutto per operazioni di valore significativo.

Il pagamento del prezzo può avvenire in un'unica soluzione al momento del trasferimento, oppure può essere dilazionato nel tempo. In caso di pagamento differito, è fondamentale prevedere adeguate garanzie: fideiussioni bancarie, ipoteche, privilegi speciali. Alcuni contratti prevedono componenti variabili del prezzo legate alle performance future del marchio (earn-out), soluzione che può facilitare l'accordo quando le parti hanno visioni diverse sul valore prospettico ma che richiede meccanismi complessi di calcolo e verifica.

### **3.4 Il sistema delle garanzie: tutelare l'acquirente**

Il sistema delle garanzie contrattuali nella cessione del marchio svolge una funzione fondamentale di tutela del cessionario. La garanzia di titolarità è la più basilare: il cedente garantisce di essere il legittimo titolare del marchio e di avere pieno diritto di disporne. Questa garanzia copre anche l'assenza di diritti di terzi che possano limitare o contestare la cessione.

La garanzia di validità attesta che il marchio è validamente registrato, che le registrazioni sono in vigore e che non esistono vizi che possano comportarne la nullità. Il cedente normalmente garantisce anche di aver pagato tutte le tasse e di aver adempiuto a tutti gli obblighi necessari per il mantenimento in vita del marchio.

Particolarmente importante è la garanzia di non contestazione e non concorrenza. Il cedente si impegna a non contestare in futuro la validità del marchio ceduto e a non utilizzare marchi confondibili per prodotti o servizi identici o affini. Questa garanzia può estendersi al divieto di depositare nuovi marchi che possano creare confusione con quello ceduto.

La violazione delle garanzie comporta normalmente l'obbligo di risarcimento del danno, ma può anche dar luogo alla risoluzione del contratto nei casi più gravi. È importante prevedere termini di prescrizione/decadenza per far valere le garanzie, bilanciando l'esigenza di tutela del cessionario con quella di certezza del cedente.

### **3.5 Gli adempimenti successivi alla cessione**

La stipula del contratto di cessione rappresenta solo il primo passo: perché il trasferimento sia pienamente efficace e opponibile ai terzi, sono necessari una serie di adempimenti successivi. La trascrizione del trasferimento presso gli uffici marchi competenti è l'adempimento principale. Ogni ufficio ha le proprie procedure e richiede documentazione specifica: normalmente una copia del contratto di cessione (che può essere redatta in forma sintetica per tutelare la riservatezza sugli aspetti economici), il pagamento delle tasse di trascrizione, moduli specifici compilati e firmati.

I tempi per la trascrizione variano significativamente tra i diversi uffici: mentre l'UIBM e l'EUIPO normalmente processano le trascrizioni in pochi mesi, alcuni uffici nazionali possono richiedere tempi molto più lunghi. È importante che il contratto regoli chi deve occuparsi delle trascrizioni e chi ne sopporta i costi, prevedendo anche conseguenze per ritardi o inadempimenti.

Oltre alla trascrizione formale, la cessione comporta una serie di adempimenti pratici: il trasferimento della documentazione relativa al marchio (certificati originali, corrispondenza con gli uffici, documentazione relativa a opposizioni o contenziosi), il trasferimento dei file grafici e delle linee guida per l'uso del marchio, l'aggiornamento dei database e dei sistemi di gestione, la comunicazione a licenziatari o altri soggetti interessati.

## **CAPITOLO 4: LA TUTELA STRAGIUDIZIALE ATTRAVERSO LE DIFFIDE**

### **4.1 La diffida come strumento di tutela immediata**

Quando si rileva una violazione dei propri diritti di marchio, la prima reazione istintiva potrebbe essere quella di avviare immediatamente un'azione giudiziale. Tuttavia, la prassi e la saggezza professionale suggeriscono di percorrere prima la strada della tutela stragiudiziale attraverso lo strumento della diffida. La diffida non è solo un passaggio formale o un tentativo di cortesia: rappresenta uno strumento strategico che, se ben utilizzato, può portare alla cessazione della violazione in tempi rapidi e con costi contenuti.

La diffida svolge molteplici funzioni. Innanzitutto, costituisce un atto interruttivo della prescrizione, cristallizzando il momento in cui il titolare del marchio ha avuto conoscenza della violazione. Inoltre, mette il contraffattore nella condizione di non poter più invocare la buona fede: dopo aver ricevuto una diffida, la continuazione dell'attività lesiva assume necessariamente carattere doloso, con tutte le conseguenze in termini di aggravamento del risarcimento e di possibili implicazioni penali.

Dal punto di vista strategico, la diffida consente di testare la reazione della controparte. Un contraffattore consapevole e in mala fede reagirà diversamente da chi ha agito in buona fede, magari ignorando l'esistenza del marchio altrui. La risposta alla diffida fornisce elementi preziosi per valutare se procedere con un'azione giudiziale e con quale strategia.

## **4.2 L'arte della redazione: equilibrio tra fermezza e apertura al dialogo**

La redazione di una diffida efficace richiede competenza tecnica ma anche sensibilità comunicativa. Il tono deve essere fermo e professionale, evitando sia l'eccessiva aggressività che potrebbe irrigidire la controparte, sia l'eccessiva debolezza che potrebbe essere interpretata come scarsa convinzione nei propri diritti.

L'intestazione e l'indirizzamento della diffida richiedono particolare attenzione. È fondamentale individuare correttamente il soggetto responsabile della violazione: nel caso di società, occorre indirizzare la diffida alla società stessa nella persona del legale rappresentante, evitando di personalizzare eccessivamente la comunicazione. L'invio deve avvenire attraverso mezzi che garantiscano la prova della ricezione: PEC per i soggetti obbligati, raccomandata con ricevuta di ritorno negli altri casi, eventualmente notifica tramite ufficiale giudiziario per situazioni di particolare gravità o urgenza.

L'esposizione dei fatti deve essere chiara, precisa e documentata. Si parte dall'illustrazione del proprio diritto: quale marchio si detiene, quando e dove è stato registrato, per quali classi di prodotti/servizi. Si procede quindi alla descrizione dettagliata della violazione rilevata: quando e dove è stata riscontrata, in cosa consiste esattamente, quali prove sono state raccolte. L'uso di fotografie, screenshot, acquisizioni di pagine web, campioni di prodotti contraffatti rende la diffida più incisiva e credibile.

Il fondamento giuridico della diffida non deve trasformarsi in una dissertazione accademica, ma deve richiamare con precisione le norme violate. Il riferimento agli articoli pertinenti del Codice della Proprietà Industriale, del Regolamento UE sui marchi, eventualmente del Codice Civile per gli aspetti di concorrenza sleale, dimostra la serietà della contestazione e la preparazione professionale di chi la formula.

## **4.3 Le richieste: dalla cessazione alla riparazione**

Le richieste contenute nella diffida devono essere chiare, specifiche e attuabili. La richiesta principale è normalmente la cessazione immediata dell'uso del segno contestato. Questa cessazione deve riguardare ogni forma di utilizzo: sui prodotti, sul packaging, nella comunicazione pubblicitaria, sui siti web, nei social media, nelle insegne. È importante essere esaustivi per evitare che il contraffattore cessi solo parzialmente la violazione.

Oltre alla cessazione, è normale richiedere il ritiro dal commercio dei prodotti già immessi sul mercato e recanti il marchio contraffatto. Questa richiesta può creare difficoltà pratiche, soprattutto se i prodotti sono già stati distribuiti a rivenditori. In questi casi, si può prevedere un termine ragionevole per il ritiro, richiedendo nel frattempo la sospensione di ulteriori consegne.

La distruzione del materiale contraffatto e degli strumenti utilizzati per la contraffazione rappresenta un'ulteriore richiesta tipica, finalizzata a impedire la ripresa della violazione in futuro. Per violazioni online, si richiede normalmente la cancellazione di contenuti, la modifica di nomi a dominio, la cessazione di campagne pubblicitarie.



La questione del risarcimento del danno merita una riflessione strategica. In alcuni casi, è opportuno quantificare già nella diffida il danno subito, fornendo una base per una possibile transazione stragiudiziale. In altri casi, può essere preferibile riservare la quantificazione a un momento successivo, limitandosi a mettere in mora il contraffattore per tutti i danni subiti e subendi.

#### **4.4 La gestione delle reazioni: dal silenzio alla controffensiva**

La reazione alla diffida fornisce indicazioni preziose sulla strategia da adottare. Il silenzio è forse la reazione più frustrante ma anche più comune. Trascorso il termine indicato nella diffida senza risposta, occorre valutare se procedere con l'azione giudiziale o se tentare un ulteriore approccio stragiudiziale, magari attraverso un legale della controparte se individuabile.

Una risposta di diniego totale, che contesta la violazione o addirittura la validità del marchio, segnala normalmente l'inevitabilità del contenzioso. In questi casi, la diffida avrà comunque svolto la sua funzione di cristallizzare le posizioni e raccogliere elementi utili per il giudizio.

Più interessante è la risposta interlocutoria, che non nega la violazione ma cerca di minimizzarla o di negoziare una soluzione. Queste risposte aprono spazio alla negoziazione e possono portare a soluzioni transattive soddisfacenti per entrambe le parti. La gestione della negoziazione richiede fermezza sui principi (cessazione della violazione, riconoscimento dei diritti) ma flessibilità sulle modalità (tempi di dismissione, entità del risarcimento, possibili accordi di coesistenza).

#### **4.5 L'accordo transattivo: chiudere il cerchio**

Quando la diffida produce l'effetto sperato di aprire un dialogo costruttivo, è fondamentale formalizzare l'accordo raggiunto in un documento transattivo completo e vincolante. L'accordo non può limitarsi a un generico impegno a cessare la violazione: deve dettagliare tutti gli aspetti della composizione stragiudiziale.

Gli elementi essenziali dell'accordo transattivo includono il riconoscimento da parte del contraffattore della titolarità e validità del marchio (senza necessariamente ammettere la violazione, per salvaguardare la reputazione), l'impegno dettagliato di cessazione con indicazione di tempi e modalità, eventuali periodi di sell-off per lo smaltimento delle scorte, l'eventuale componente economica (risarcitoria o transattiva), le clausole di riservatezza che spesso sono gradite a entrambe le parti.

Particolare attenzione merita la clausola penale per il caso di violazione dell'accordo. Una penale adeguata (né troppo bassa da essere inefficace, né troppo alta da essere considerata eccessiva e quindi ridicibile dal giudice) rappresenta un forte deterrente contro future violazioni e semplifica enormemente l'azione giudiziale in caso di inadempimento.

## **CAPITOLO 5: LA TUTELA GIUDIZIALE - IL CONTENZIOSO DEI MARCHI**

### **5.1 Quando il contenzioso diventa inevitabile**

Nonostante gli sforzi profusi nella fase stragiudiziale, esistono situazioni in cui il ricorso all'autorità giudiziaria diventa inevitabile. La decisione di avviare un contenzioso non dovrebbe mai essere presa alla leggera: si tratta di un percorso impegnativo sotto il profilo economico, temporale ed

emotivo, che richiede una valutazione attenta del rapporto costi-benefici e delle probabilità di successo.

Il contenzioso diventa necessario quando il contraffattore ignora completamente le diffide o persiste nella violazione nonostante gli impegni assunti. Anche la contestazione della validità o titolarità del marchio rende spesso inevitabile il ricorso al giudice per ottenere un accertamento definitivo. In situazioni di particolare urgenza, quando ogni giorno di ritardo aggrava il danno in modo significativo, l'azione giudiziale cautelare può essere l'unica strada percorribile.

La scelta del tipo di azione e della strategia processuale richiede un'analisi approfondita del caso concreto. Le opzioni disponibili sono molteplici: dall'azione cautelare d'urgenza al giudizio di merito ordinario, dall'azione di contraffazione all'azione di concorrenza sleale, spesso cumulate nella stessa causa. La definizione della strategia deve considerare non solo gli aspetti giuridici ma anche quelli commerciali: quale messaggio si vuole dare al mercato? Quali sono gli obiettivi realisticamente raggiungibili? Qual è il budget disponibile per il contenzioso?

## **5.2 L'azione cautelare: la risposta rapida alle violazioni**

L'azione cautelare rappresenta lo strumento principe per ottenere una tutela rapida ed efficace contro le violazioni dei diritti di marchio. Il procedimento cautelare, disciplinato dall'articolo 131 del Codice della Proprietà Industriale, consente di ottenere in tempi relativamente brevi (normalmente entro 2-3 mesi) provvedimenti inibitori e di sequestro che possono stroncare sul nascere un'attività di contraffazione.

Il ricorso cautelare deve dimostrare la sussistenza di due requisiti fondamentali: il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*. Il *fumus boni iuris* richiede di fornire al giudice elementi sufficienti per ritenere probabile l'esistenza del diritto vantato e la sua violazione. Non è necessaria una prova piena, che sarà oggetto del giudizio di merito, ma elementi di prova che rendano verosimile la fondatezza della domanda. La titolarità del marchio si dimostra facilmente con i certificati di registrazione; più complessa può essere la dimostrazione della contraffazione, soprattutto nei casi di somiglianza non identica tra i segni.

Il *periculum in mora* consiste nel pregiudizio imminente e irreparabile che deriverebbe dall'attesa dei tempi del giudizio ordinario. Nel campo dei marchi, il *periculum* è spesso in *re ipsa*: la confusione generata sul mercato, il danno all'immagine, la perdita di clientela sono pregiudizi difficilmente riparabili con il solo risarcimento monetario. Tuttavia, è sempre opportuno documentare specificamente il pregiudizio: calo delle vendite, lamentele di clienti confusi, danni reputazionali documentati.

Il procedimento cautelare può svolgersi in contraddittorio, con la convocazione di entrambe le parti davanti al giudice, oppure inaudita altera parte nei casi di eccezionale urgenza. La prassi dei Tribunali delle Imprese tende a privilegiare il contraddittorio, riservando i provvedimenti inaudita altera parte a situazioni eccezionali, come il rischio di distruzione delle prove o di sottrazione della merce contraffatta.

## **5.3 I provvedimenti cautelari: dall'inibitoria al sequestro**

I provvedimenti che il giudice può concedere in sede cautelare sono molteplici e possono essere modulati in base alle specifiche esigenze del caso. L'inibitoria rappresenta il provvedimento base: l'ordine di cessare immediatamente l'uso del marchio contraffatto. L'inibitoria può essere dettagliata e specifica, indicando tutte le modalità d'uso vietate, oppure formulata in termini generali, vietando "ogni uso" del segno contestato.

Il sequestro dei prodotti contraffatti impedisce la loro ulteriore commercializzazione e conserva la prova della violazione. Il sequestro può essere eseguito non solo presso il contraffattore ma anche presso terzi rivenditori, anche se in questo caso occorre valutare attentamente l'opportunità di coinvolgere soggetti che potrebbero essere in buona fede. La descrizione rappresenta un'alternativa meno invasiva al sequestro: consente di documentare la violazione senza sottrarre materialmente i beni.

Un provvedimento particolarmente efficace è l'ordine di pubblicazione del provvedimento cautelare su quotidiani o riviste di settore. Questa misura svolge una duplice funzione: informare il mercato della violazione accertata e costituire una forma di riparazione del danno all'immagine subito dal titolare del marchio.

La fissazione di una penalità di mora (astreinte) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento rappresenta uno strumento di coercizione indiretta estremamente efficace. Penalità nell'ordine di migliaia di euro al giorno possono convincere anche i contraffattori più ostinati a conformarsi rapidamente al provvedimento.

## **5.4 Il giudizio di merito: l'accertamento definitivo**

Il provvedimento cautelare, per quanto efficace, ha natura provvisoria. Per ottenere un accertamento definitivo della contraffazione e delle sue conseguenze, è necessario instaurare il giudizio di merito. Il ricorrente cautelare ha l'onere di iniziare il giudizio di merito entro un termine perentorio (normalmente 30 giorni) dalla comunicazione del provvedimento cautelare, pena l'inefficacia dello stesso.

Il giudizio di merito consente un'analisi approfondita di tutte le questioni giuridiche e fattuali. È la sede per esaminare compiutamente la validità del marchio, l'estensione della tutela, la sussistenza della contraffazione, l'entità del danno. Le parti possono produrre documenti, richiedere prove testimoniali, nominare consulenti tecnici per questioni specialistiche.

Una questione centrale nel giudizio di merito riguarda la quantificazione del danno. Il Codice della Proprietà Industriale prevede criteri specifici per la liquidazione del danno da contraffazione, che includono il danno emergente (spese sostenute per contrastare la contraffazione), il lucro cessante (mancati guadagni dovuti alla concorrenza illecita), il danno all'immagine e alla reputazione del marchio. In alternativa, è possibile richiedere la retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore, opzione particolarmente interessante quando questi siano superiori al danno subito dal titolare.

La prova del danno rappresenta spesso l'aspetto più complesso del giudizio. È fondamentale raccogliere e produrre documentazione contabile dettagliata, analisi di mercato, perizie economiche. L'assistenza di un consulente esperto in valutazione del danno può fare la differenza tra un risarcimento simbolico e uno realmente compensativo.

## **5.5 Strategie processuali e gestione del contenzioso**

La conduzione efficace di un contenzioso in materia di marchi richiede non solo competenza giuridica ma anche visione strategica. La scelta del foro competente, quando possibile, può influenzare significativamente l'esito della causa. I Tribunali delle Imprese hanno competenza esclusiva in materia di proprietà industriale, ma all'interno di questa competenza specializzata esistono differenze significative negli orientamenti giurisprudenziali e nei tempi di decisione.

La gestione delle prove richiede particolare attenzione. Nel campo della contraffazione, le prove possono essere volatili: siti web che vengono modificati, prodotti che scompaiono dal mercato, documenti che vengono distrutti. L'acquisizione tempestiva delle prove, anche attraverso strumenti come l'accertamento tecnico preventivo o gli ordini di esibizione, è fondamentale per il successo dell'azione.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la comunicazione durante il contenzioso. Mentre la causa è in corso, entrambe le parti continueranno a operare sul mercato. È importante gestire la comunicazione verso clienti, fornitori, partner commerciali in modo da proteggere la propria immagine senza violare la riservatezza del procedimento o incorrere in responsabilità per dichiarazioni diffamatorie.

La valutazione costante del rapporto costi-benefici deve accompagnare tutta la durata del contenzioso. I costi legali possono crescere rapidamente, soprattutto in cause complesse con consulenze tecniche, produzioni documentali massive, pluralità di parti. È fondamentale mantenere un dialogo costante con il cliente sulla strategia e sui costi, valutando in ogni fase l'opportunità di soluzioni transattive.

## **5.6 L'esecuzione della sentenza: dalla teoria alla pratica**

Ottenere una sentenza favorevole rappresenta una vittoria importante ma non sempre conclusiva. L'esecuzione della sentenza può presentare difficoltà pratiche significative, soprattutto quando il contraffattore è poco collaborativo o tenta di eludere gli obblighi imposti.

L'esecuzione degli obblighi di fare (cessazione dell'uso, distruzione dei prodotti) può richiedere l'intervento dell'ufficiale giudiziario e, nei casi più complessi, la nomina di un custode giudiziario. È importante che la sentenza sia formulata in modo sufficientemente specifico da non lasciare margini di interpretazione su cosa il soccombente debba fare o non fare.

Il recupero del risarcimento danni può essere ancora più complesso, soprattutto se il contraffattore ha nel frattempo svuotato la società o nascosto i propri asset. Le procedure esecutive mobiliari e immobiliari, il pignoramento presso terzi, le azioni revocatorie possono essere necessarie per ottenere l'effettiva corresponsione di quanto dovuto.

Per le sentenze che devono essere eseguite in altri Stati, il Regolamento Bruxelles I-bis ha notevolmente semplificato le procedure all'interno dell'Unione Europea, abolendo la necessità dell'exequatur. Tuttavia, persistono complessità pratiche che richiedono spesso l'assistenza di corrispondenti locali.

## **CONCLUSIONI: LA CONSULENZA INTEGRATA COME CHIAVE DEL SUCCESSO**

La consulenza legale in materia di marchi richiede una visione olistica che integri competenze giuridiche, sensibilità commerciale e capacità strategica. Il professionista moderno non può limitarsi alla conoscenza delle norme: deve comprendere il business del cliente, anticipare i rischi, proporre soluzioni creative e pragmatiche.

La prevenzione attraverso una contrattualistica accurata rappresenta sempre la soluzione preferibile rispetto al contenzioso. Un contratto ben redatto, che preveda e regoli le possibili aree di conflitto, può evitare anni di controversie e costi legali significativi. Quando la prevenzione non è sufficiente,

la gestione professionale delle controversie, dalla diffida stragiudiziale al contenzioso complesso, richiede non solo competenza tecnica ma anche intelligenza emotiva e capacità negoziale.

Il futuro della consulenza in materia di marchi sarà sempre più caratterizzato dalla dimensione internazionale e digitale. La globalizzazione dei mercati e l'esplosione del commercio elettronico pongono sfide nuove che richiedono un aggiornamento costante e una mentalità aperta all'innovazione. Il consulente di successo sarà colui che saprà coniugare la solidità dei principi giuridici tradizionali con la flessibilità necessaria per affrontare le sfide del mercato moderno.

L'investimento nella formazione continua, nella costruzione di network professionali internazionali, nell'acquisizione di competenze interdisciplinari rappresenta non un costo ma un investimento essenziale per mantenere e sviluppare la propria competitività professionale in un settore in costante evoluzione.

*Il presente manuale rappresenta una guida didattica alla consulenza legale in materia di marchi. Per ogni caso specifico, è sempre necessaria un'analisi approfondita delle circostanze concrete e l'applicazione professionale dei principi qui esposti.*