La contraffazione di un titolo di proprietà industriale costituisce una violazione dei diritti di esclusiva riconosciuti dall'ordinamento al legittimo titolare. Tale condotta illecita assume connotazioni differenti a seconda che interessi un marchio d'impresa o un brevetto.

Contraffazione di un marchio

La contraffazione di un marchio si realizza qualora un soggetto non autorizzato utilizzi un segno identico o confondibilmente simile a un marchio registrato da terzi, per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini, determinando un rischio di confusione per i consumatori.
Nel caso di marchi che godono di rinomanza nello Stato (marchi famosi), la tutela si estende anche a prodotti o servizi non affini, qualora l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, ovvero rechi pregiudizio allo stesso.
Tale comportamento lede l'identità commerciale dell'impresa, provocando un danno economico e d'immagine al legittimo proprietario, il quale conserva il diritto esclusivo di vietare a terzi l'uso non autorizzato del proprio segno distintivo.

Contraffazione di un brevetto

La contraffazione di un brevetto si verifica invece quando un'invenzione protetta viene prodotta, utilizzata, commercializzata, venduta o importata nel territorio dello Stato senza il consenso del titolare del diritto. La violazione dei diritti esclusivi di sfruttamento industriale può manifestarsi attraverso diverse modalità:

- **contraffazione integrale o letterale**, si verifica qualora l'invenzione brevettata venga riprodotta in modo identico in tutti gli elementi descritti e rivendicati nel brevetto originale;
- **contraffazione parziale,** si realizza quando viene riprodotta solo una parte essenziale dell'invenzione altrui, sfruttando comunque gli elementi fondamentali del brevetto;
- **contraffazione per equivalenti,** avviene quando, pur essendo l'idea inventiva riprodotta con mezzi tecnici differenti, il risultato pratico è il medesimo;
- **contraffazione evolutiva**, si riscontra qualora vengano apportate modifiche o miglioramenti minori a un'invenzione brevettata, continuando tuttavia a sfruttare l'idea originaria protetta;
- **contraffazione indiretta**, non prevista espressamente dalla legge italiana ma elaborata dal diritto straniero, riguarda la fornitura o la vendita di mezzi o componenti destinati a funzionare esclusivamente in combinazione con l'invenzione brevettata, ovvero nuovi usi di un composto noto che sfruttano un procedimento protetto.

Si precisa che in questo caso l'azione legale è possibile esclusivamente qualora l'uso dell'invenzione

avvenga per finalità industriali o commerciali, rimanendo escluso l'uso compiuto per fini esclusivamente privati o personali.

Strumenti di difesa in caso di contraffazione

Al fine di contrastare i fenomeni di contraffazione e tutelare i diritti di esclusiva, l'ordinamento giuridico mette a disposizione dei titolari una pluralità di strumenti di difesa, che spaziano dalla tutela stragiudiziale a quella giudiziale, sia in sede civile che penale, fino alle procedure alternative di risoluzione delle controversie.

Opposizione alla registrazione di un marchio

L’opposizione alla registrazione di un marchio è una procedura che consente ai soggetti legittimati di contestare la registrazione di un marchio identico o simile a un marchio già esistente, oppure comunque in conflitto con diritti anteriori.

La procedura può riguardare sia i **marchi italian**i sia i **marchi internazionali estesi all’Italia**.

Per maggiori informazioni si veda il sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) al seguente link:

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/esame-della-domanda-e-procedura-di-opposizione/procedura-di-opposizione-alla-registrazione-del-marchio

Tutela stragiudiziale: la diffida

La diffida rappresenta lo strumento stragiudiziale più rapido ed economico per la difesa di un marchio o di un brevetto, consentendo di agire tempestivamente senza adire immediatamente l'autorità giudiziaria.
Tale atto consiste in una formale comunicazione scritta inviata al presunto contraffattore, mediante la quale il titolare del diritto di proprietà industriale segnala la violazione dell'esclusiva e intima l'immediata cessazione dell'attività illecita. La diffida persegue l'obiettivo di ottenere la rimozione volontaria della condotta lesiva, il ritiro di eventuali domande di registrazione confliggenti o la limitazione dell'uso del segno o del trovato, evitando l'instaurazione di un contenzioso giudiziale lungo e oneroso.

Tutela giudiziale civile

Se la tutela stragiudiziale non permette di risolvere la controversia, il titolare del diritto può avviare un'azione civile davanti alle autorità competenti.
L'azione di contraffazione ha lo scopo di ottenere l'accertamento della violazione del diritto di esclusiva, impedire la prosecuzione della condotta illecita, ottenere la condanna del contraffattore al

risarcimento dei danni patrimoniali e d'immagine subiti e far applicare le sanzioni accessorie previste dalla legge.
Ai sensi delle vigenti disposizioni, le controversie in materia di proprietà industriale sono devolute alla competenza esclusiva delle Sezioni Specializzate in materia d'impresa, istituite presso determinati Tribunali e Corti d'Appello, tra cui la sede di Firenze, oltre a Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, L'Aquila, Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza e Trento.

Misure cautelari

In concomitanza del giudizio di contraffazione, o anche anteriormente all'instaurazione dello stesso, il titolare può richiedere al giudice l'adozione di misure cautelari d'urgenza, finalizzate a prevenire danni irreparabili o la dispersione delle prove. Questo perché il giudizio di contraffazione potrebbe avere dei tempi lunghi.
Tali misure includono:

- **Descrizione**: l'Ufficiale Giudiziario, assistito da periti, accede ai luoghi in cui si presume si trovi il prodotto contraffatto per redigere un verbale dettagliato e documentare la violazione;
- **Sequestro**: provvedimento volto a bloccare la circolazione e la commercializzazione dei prodotti contraffatti, affidandoli in custodia a un soggetto nominato dall'autorità giudiziaria;
- **Inibitoria cautelare**: ordine del giudice che vieta al soggetto resistente di proseguire o riprendere l'attività di produzione, vendita o utilizzo del prodotto o del segno oggetto di contestazione.

Per l’accoglimento delle misure cautelari è necessario che il giudice accerti due elementi:

- l'urgenza, ossia il pericolo derivante dal ritardo della decisione definitiva;
- una verifica sommaria del diritto fatto valere dall'attore.

Azione di accertamento negativo

L'ordinamento prevede altresì l'azione di accertamento negativo (ai sensi dell'articolo 120, comma 6-bis, del Codice della Proprietà Industriale), la quale consente al soggetto accusato di contraffazione di adire il giudice per far dichiarare l'insussistenza di qualsiasi violazione dei diritti altrui. Tale azione è proponibile anche in via cautelare d'urgenza per ottenere una decisione preliminare sulla legittimità della propria condotta commerciale.

Tutela penale

La tutela dei diritti di proprietà industriale si estende anche all'ambito penale, qualora la contraffazione sia posta in essere con dolo o in modo sistematico (configurando l'ipotesi di pirateria ai sensi dell'articolo 144 del Codice della Proprietà Industriale).
Le fattispecie di reato previste dal Codice Penale a tutela dei marchi e dei brevetti comprendono:

- **Articolo 473 c.p.**: punisce la contraffazione, l'alterazione o l'uso illecito di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni industriali nazionali o esteri;
- **Articolo 474 c.p.**: sanziona l'introduzione nel territorio dello Stato e la commercializzazione di prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- **Articolo 517 c.p.**: punisce la vendita o la messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità dell'opera o del prodotto.

La tutela penale persegue l'obiettivo di reprimere i fenomeni di contraffazione organizzata, salvaguardando imprese e consumatori.

Risoluzione extragiudiziale

In alternativa al ricorso alla giurisdizione ordinaria, le controversie insorte in materia di marchi, brevetti e altri titoli di proprietà industriale possono essere risolte mediante procedimenti extragiudiziali di composizione amichevole, quali l'arbitrato e la mediazione.
Tali procedure consentono alle parti di definire la lite in tempi sensibilmente più rapidi e con costi inferiori rispetto a un giudizio ordinario, avvalendosi dell'assistenza di mediatori o arbitri specializzati nella materia della proprietà industriale.

Ultima modifica

Mar, 15/09/2026 - 11:43

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- Twitter
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia