



unieri
United Nations
Interregional Crime and Justice
Research Institute

UIBM

Guida operativa per le imprese italiane in caso di violazioni dei diritti di Proprietà Industriale

CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI

UNICRI PUBLICATIONS



Informazioni sulla pubblicazione

Le opinioni, i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente attribuibili agli Autori.

Il contenuto della presente pubblicazione può essere citato o riprodotto, a condizione che venga indicata la fonte.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno carattere pratico e indicativo, e devono essere eventualmente completate con il parere di un legale nei casi più complessi.

La presente pubblicazione è stata realizzata dall'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI), in coordinamento e con il contributo del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT).

Autori: Avv. Riccardo Castiglioni e Avv. Matteo Di Lernia, sotto la supervisione di Marco Musumeci, Responsabile del Programma Anticontraffazione dell'UNICRI.

Revisione editoriale: Marina Mazzini. Grafica: Marianna Fassio.

Copyright

© 2026 Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI). Tutti i diritti riservati

Guida operativa per le imprese italiane in caso di violazioni dei diritti di Proprietà Industriale

CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI



INDICE

PREMESSA	7	6. VIOLAZIONI IN NEGOZI, FIERE, MERCATI E ALTRI CANALI FISICI	23
1. A CHI SERVE QUESTA GUIDA, QUANDO E COME USARLA	8	6.1 Negozi e grande distribuzione	23
Tabella sinottica	8	6.2 Fiere, mercati e temporary store	24
2. CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO: CENNI SULL'AMBITO DI TUTELA E SINERGIA DELL'AZIONE PENALE/ CIVILE	9	6.3 Documentazione iniziale della violazione fisica	25
2.1 Il marchio come asset aziendale	9	6.4 Autorità nazionali da contattare e procedure	25
2.2 Tipologie di marchio	10	7. COME RACCOGLIERE E ORDINARE LE PROVE	28
2.3 Tipologie di registrazione (estensione territoriale)	11	7.1 Prova del vostro diritto	28
2.4 Cenni normativi essenziali	11	7.2 Prova della contraffazione	28
2.5 La sinergia e la "scelta" tra la via civile e la via penale	13	7.3 Prova dell'attività illecita	28
3. PREVENIRE PRIMA DI REAGIRE: ORGANIZZAZIONE INTERNA E MONITORAGGIO	14	7.4 Dimensione e danno	29
3.1 Organizzazione aziendale interna	15	7.5 Modus operandi e reati connessi	29
3.2 Monitoraggio online	15	8. CONTATTI PRELIMINARI DA PARTE DI DOGANE O FORZE DELL'ORDINE	30
3.3 Monitoraggio fisico	16	8.1 Importanza della collaborazione	30
3.4 Strumenti istituzionali di prevenzione	16	8.2 Cosa succede in pratica	30
4. PRIME AZIONI DA INTRAPRENDERE QUANDO SI SCOPRE UN CASO DI SOSPETTA CONTRAFFAZIONE	17	8.3 Come rispondere efficacemente alle richieste delle Forze dell'Ordine o delle Dogane	31
4.1 Cosa fare immediatamente	17	9.1 Quando la violazione costituisce reato	32
4.2 Comportamenti da evitare e supporto legale	18	9.2 Pro e contro dell'azione penale	33
5. VIOLAZIONI ONLINE: MARKETPLACE, SOCIAL E SITI E-COMMERCE	19	9.3 Elementi che non devono mancare nella denuncia	33
5.1 Documentazione iniziale	19	9.4 Presentazione della denuncia penale	34
5.2 Segnalazioni relative all'identificazione di prodotti contraffatti offerti online.	20	10. DOPO LA DENUNCIA: COLLABORAZIONE CON LE INDAGINI	34
5.3 Gestione delle aspettative	22	10.1 Cosa aspettarsi	34
5.4 Autorità competenti per le violazioni online	22	10.2 Come supportare le indagini	35
6. VIOLAZIONI IN NEGOZI, FIERE, MERCATI E ALTRI CANALI FISICI	23	11. IL PROCESSO PENALE E IL RUOLO DELL'IMPRESA	35
6.1 Negozi e grande distribuzione	23	11.1 Costituzione di parte civile	35
6.2 Fiere, mercati e temporary store	24	11.2 Prove e testimonianze	36
6.3 Documentazione iniziale della violazione fisica	25	11.3 Possibili esiti del processo	36
6.4 Autorità nazionali da contattare e procedure	25		
7. COME RACCOGLIERE E ORDINARE LE PROVE	28		
7.1 Prova del vostro diritto	28		
7.2 Prova della contraffazione	28		
7.3 Prova dell'attività illecita	28		
7.4 Dimensione e danno	29		
7.5 Modus operandi e reati connessi	29		
8. CONTATTI PRELIMINARI DA PARTE DI DOGANE O FORZE DELL'ORDINE	30		
8.1 Importanza della collaborazione	30		
8.2 Cosa succede in pratica	30		
8.3 Come rispondere efficacemente alle richieste delle Forze dell'Ordine o delle Dogane	31		
9.1 Quando la violazione costituisce reato	32		
9.2 Pro e contro dell'azione penale	33		
9.3 Elementi che non devono mancare nella denuncia	33		
9.4 Presentazione della denuncia penale	34		
10. DOPO LA DENUNCIA: COLLABORAZIONE CON LE INDAGINI	34		
10.1 Cosa aspettarsi	34		
10.2 Come supportare le indagini	35		
11. IL PROCESSO PENALE E IL RUOLO DELL'IMPRESA	35		
11.1 Costituzione di parte civile	35		
11.2 Prove e testimonianze	36		
11.3 Possibili esiti del processo	36		

12. CHECKLIST OPERATIVE AZIONE PENALE 37**13. FAQ ESSENZIALI AZIONE PENALE 38****14. COME RACCOGLIERE E ORDINARE LE PROVE PER L'AZIONE CIVILE 41**

- 14.1 Prova del vostro diritto 41
- 14.2 Prova della contraffazione/violazione del marchio 41
- 14.3 Prova dell'attività illecita 42
- 14.4 Dimensione del danno e pregiudizio subito 42
- 14.5 Modus operandi e altri illeciti civili connessi 43
- 14.6 Come conservare le prove digitali 43

15. PREPARARE UN'AZIONE CIVILE 45

- 15.1 Valutazione prove e scelta tra azione civile e penale 45
- 15.2 Come presentare le informazioni al legale 45
- 15.3 Elementi essenziali dell'azione civile 46
- 15.4 A quale autorità giudiziaria rivolgersi 46
- 15.5 Strumenti dell'azione civile 47
- 15.6 Indicazioni generali se la violazione avviene in altro Paese UE 48

16. DOPO L'AVVIO DELL'AZIONE CIVILE: FASI E TEMPI DEL PROCESSO 49

- 16.1 Cosa aspettarsi: fasi e tempi indicativi 49
- 16.2 Come supportare l'azione civile dopo averla proposta 50
- 16.3 Presentare dichiarazioni e testimonianze in tribunale 50
- 16.4 Possibili esiti dell'azione civile 51

17. CHECKLIST OPERATIVE AZIONE CIVILE 52**18. FAQ ESSENZIALI AZIONE CIVILE 54****19. GLOSSARIO MINIMO 55**



PREMESSA

La Guida che segue, dedicata ai possibili percorsi di tutela in Italia in caso di contraffazione dei marchi registrati, è il risultato di un progetto coordinato e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Direzione Generale per la Proprietà Industriale-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, realizzato in collaborazione con l'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI).

La pubblicazione è stata elaborata prendendo come riferimento la *Guida per i titolari dei diritti di proprietà intellettuale relativa alle denunce penali in casi di crimini di proprietà intellettuale* realizzata nel 2023 dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) nell'ambito della Piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – EMPACT).

Obiettivo centrale della guida e del progetto MIMIT-UNICRI è rafforzare le capacità delle imprese di prevenire, monitorare e contrastare le violazioni dei propri diritti di proprietà industriale. Si vuole qui offrire, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), un orientamento immediato sulle possibili azioni da intraprendere a seguito dell'accertamento di una violazione di un marchio registrato, fornendo un supporto operativo. Le piccole e medie imprese, infatti, pur distinguendosi per capacità innovativa, qualità manifatturiera e radicamento territoriale, non sempre dispongono degli strumenti giuridici, tecnici e finanziari necessari per prevenire e contrastare efficacemente le violazioni dei diritti di proprietà industriale, soprattutto quando queste si sviluppano attraverso canali digitali e tecnologie avanzate.

La guida fornisce dunque utili indicazioni su come procedere in caso di constatazione dell'avvenuta o presunta violazione del diritto. La raccolta delle prove preliminari, la preparazione e presentazione di una denuncia, le modalità attraverso le quali fornire supporto alle forze dell'ordine durante le indagini, la scelta tra l'avvio di un'azione civile o di una procedura penale, la fase processuale: sono tutti aspetti essenziali e a volte decisivi per gli esiti e l'efficacia dell'azione.

Per agevolarne la consultazione, le sezioni dedicate all'azione penale e a quella civile sono strutturate in modo da poter essere consultate separatamente.

Oltre all'indice del manuale, una **tabella sinottica** permette di accedere direttamente alle diverse sezioni: i **collegamenti ipertestuali** consentono al lettore di orientarsi verso i contenuti più pertinenti al proprio caso specifico. Ulteriori link collegano le **tematiche trasversali**, offrendo la possibilità di approfondire specifici argomenti.

Grazie all'illustrazione dettagliata delle diverse azioni esperibili in sede civile e penale, nonché dei rispettivi vantaggi e profili di criticità, la guida può rappresentare uno strumento di supporto di grande utilità pratica.

La guida alla tutela penale e civile in Italia per violazioni dei marchi registrati rappresenta il primo tassello di un progetto editoriale più ampio, che sarà completato con la pubblicazione di altri due manuali operativi dedicati ai disegni e ai brevetti.

1. A CHI SERVE QUESTA GUIDA, QUANDO E COME USARLA

Questa guida è pensata per imprenditori, responsabili commerciali e manager di piccole e medie imprese italiane che sospettano o che hanno riscontrato una contraffazione del proprio marchio registrato e vogliono capire come agire in sede penale e civile. I collegamenti ipertestuali contenuti nella guida, riconoscibili dal testo blu sottolineato, permettono di accedere direttamente alle sezioni desiderate. La [tabella sinottica](#) è altresì particolarmente utile, consentendo di raggiungere facilmente le sezioni di interesse all'interno della guida.

È utile in particolare quando:

- vengono scoperte realtà imprenditoriali terze che fanno uso, senza autorizzazione, del vostro marchio, o di marchi che risultino "simili" ad esso, nell'ambito della loro attività;
- scoprite prodotti contraffatti recanti il vostro marchio in vendita online o in negozi fisici;
- ricevete segnalazioni da clienti o distributori su merci sospette;
- venite contattati da operatori delle forze dell'ordine (principalmente Guardia di Finanza e Polizia Locale - GOAC o Gruppo Operativo Anti Contraffazione - ma anche Carabinieri e Polizia di Stato) o da uffici delle Dogane a seguito di un sequestro;
- volete capire se e quando è opportuno procedere in sede civile o penale, o a entrambe;
- avete necessità di ricevere indicazioni circa le modalità da seguire per presentare una denuncia penale o un'azione civile;
- avete bisogno di indicazioni su come collaborare al meglio con le forze dell'ordine o con le autorità doganali durante la fase investigativa, o su come raccogliere prove preliminari per avviare un'azione civile o penale (o entrambe) a tutela del vostro marchio.

→ NOTA

Questa guida non sostituisce la consulenza legale. Ogni situazione ha particolarità che richiedono una valutazione specifica. Si consiglia di consultare sempre un avvocato o un consulente specializzato in proprietà industriale prima di intraprendere azioni.

TABELLA SINOTTICA

La seguente tabella riassume i temi principali di questa guida e permette, premendo il tasto CTRL e facendo clic sul testo di ogni elemento, di accedere direttamente alla sezione che si desidera consultare qualora non si abbia il tempo di leggere la guida per intero.



Prevenzione

Sospetta contraffazione: prime azioni da intraprendere

VIOLAZIONI ONLINE

VIOLAZIONI IN MERCATI FISICI

Azione Penale

RACCOLTA DELLE
PROVE

PREPARARE UNA
DENUNCIA

SUPPORTARE LE
INDAGINI

SUPPORTARE IL
PROCESSO

CHECKLIST

FAQ

Azione Civile

RACCOLTA DELLE
PROVE

PREPARARE UNA
AZIONE CIVILE

FASI E TEMPI DEL PROCESSO

CHECKLIST

FAQ

2. CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO: CENNI SULL'AMBITO DI TUTELA E SINERGIA DELL'AZIONE PENALE/CIVILE

2.1 IL MARCHIO COME ASSET AZIENDALE

Il marchio è un vero e proprio asset strategico dell'impresa: rappresenta la reputazione costruita nel tempo, la fiducia dei clienti e il valore aggiunto che distingue i vostri prodotti dalla concorrenza.

I marchi costituiscono uno strumento di identificazione sul mercato, che permette ai consumatori di riconoscere i vostri prodotti e i vostri servizi.

I marchi rispondono dunque a una duplice esigenza: da un lato, consentono a voi imprenditori di distinguere i vostri prodotti o servizi da quelli dei concorrenti; dall'altro, permettono ai consumatori di riconoscerli e di compiere scelte di acquisto consapevoli.

Per una piccola e media impresa (PMI), il marchio spesso costituisce:

- il principale elemento di riconoscibilità sul mercato;
- un fattore determinante nelle decisioni d'acquisto dei consumatori;
- una garanzia di qualità e provenienza percepita dal pubblico;
- un bene patrimoniale che ha un valore economico, che può essere concesso in licenza o ceduto;
- uno strumento di accesso al credito e agli investimenti (il valore del brand rientra negli intangibili di bilancio).

Proteggere il marchio significa proteggere il cuore commerciale dell'impresa.

2.2 TIPOLOGIE DI MARCHIO

- **Marchio denominativo:** composto esclusivamente da parole, lettere, cifre o da combinazioni di questi elementi (es. il nome dell'azienda o del prodotto);
- **Marchio figurativo:** costituito da elementi visivi, come disegni, simboli o altre rappresentazioni grafiche;
- **Marchio "misto":** caratterizzato dalla combinazione di elementi verbali e grafici.
- **Marchi "non convenzionali":** marchio di forma, marchio di posizione, marchio a motivi ripetuti, marchio di colore, marchio sonoro, marchio di movimento, marchio multimediale, marchio olografico. Ogni segno che può costituire una tipologia di marchio deve essere in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Il segno non deve essere meramente descrittivo o generico: ad esempio, la parola "sigaretta" non potrebbe di per sé distinguere una determini servizi sigarette. Quanto più il marchio è distintivo rispetto al tipo di prodotto o servizio che contraddistingue, tanto più ampia sarà la sfera di esclusività e, di conseguenza, la tutela di cui gode.

Tra i marchi "non convenzionali" è importante distinguere il marchio tridimensionale dal disegno o modello. Entrambi possono riguardare la forma di un prodotto, ma con presupposti e caratteristiche differenti. In particolare, il disegno o modello tutela forme estetiche del prodotto che presentano caratteristiche di novità. Il "marchio tridimensionale" invece tutela una forma quando questa ha carattere distintivo, ossia quando consente al consumatore finale di riconoscere l'origine commerciale del prodotto.

Ad esempio, la particolare forma di una bottiglia di un gin può essere tutelata come disegno e modello, ma non come marchio. Per esserlo, la forma deve essere in grado, di per sé, di indicare ai consumatori l'origine commerciale. La caratteristica bottiglia di Coca-Cola, per la sua riconoscibilità, consente di ricondurre il consumatore al prodotto Coca-Cola.

2.3 TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONE (ESTENSIONE TERRITORIALE)

Per tutelare il proprio marchio lo stesso dovrà essere registrato. A seconda dell'ambito geografico di protezione desiderato, esistono diversi sistemi di registrazione:

- **Registrazione nazionale (in Italia, presso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (DGPI-UIBM)):** tutela il marchio in Italia. Durata: 10 anni, rinnovabile indefinitamente per successivi periodi di 10 anni.
- **Marchio dell'Unione europea (presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale - EUIPO):** tutela il marchio in tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea. Durata: 10 anni, rinnovabile indefinitamente per successivi periodi di 10 anni.
- **Registrazione internazionale (gestita dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale – OMPI/WIPO):** consente di richiedere la protezione del marchio in Paesi europei ed extraeuropei che hanno aderito al Protocollo di Madrid (oltre 130) attraverso un'unica domanda gestita dall'OMPI. La domanda viene successivamente trasmessa agli uffici competenti dei Paesi in cui si vuole ottenere la protezione del marchio per il processo di registrazione. Durata: 10 anni, rinnovabile (tramite l'OMPI) indefinitamente per successivi periodi di 10 anni.

2.4 CENNI NORMATIVI ESSENZIALI

La contraffazione di marchi e la violazione di altri titoli di proprietà industriale non hanno soltanto conseguenze economiche o commerciali, ma anche giuridiche: in Italia possono costituire illeciti civili o reati.

→ FOCUS: AMBITO CIVILE

Le principali fonti normative in materia di tutela civile del marchio sono:

- **Codice della Proprietà Industriale (CPI) – d. lgs. 30/2005:** in particolare gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano i diritti del titolare del marchio, le limitazioni e le ipotesi di contraffazione.
- **Regolamento UE 2017/1001:** disciplina il marchio dell'Unione europea e conferisce diritti esclusivi uniformi in tutta l'UE.
- **Codice Civile, artt. 2569-2574:** contiene disposizioni sui marchi e i segni distintivi.

In ambito civile, la violazione può sussistere indipendentemente dall'intenzione dell'autore: per accertare la contraffazione non è necessario dimostrare che chi l'ha commessa abbia agito con colpa o dolo (i.e., l'intenzione).

→ FOCUS: AMBITO PENALE

Il Codice Penale prevede specifiche fattispecie di reato a tutela dei marchi registrati e di altri titoli di proprietà industriale:

Reato	Cosa punisce	Riferimento
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi	Chi fabbrica, vende o usa marchi contraffatti o alterati, oppure introduce nel territorio dello Stato prodotti con marchi falsi	Art. 473 c.p.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Chi importa, detiene per vendere o mette in circolazione prodotti con marchi contraffatti	Art. 474 c.p.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Chi fabbrica o commercializza beni realizzati violando un titolo di proprietà industriale, tra cui figurano anche i marchi.	Art. 517-ter c.p.

Sul piano pratico, la differenza di procedibilità è importante: per gli artt. 473, 474 e 517-ter, secondo comma, c.p. l'autorità può procedere d'ufficio una volta acquisita la notizia di reato, mentre per il primo comma dell'art. 517-ter c.p. è necessaria la querela della persona offesa, da presentare nei termini previsti dalla legge. Nei casi dubbi, è opportuno rivolgersi a un legale per definire quale fattispecie indicare e quali formalità rispettare.

CASI TIPICI: QUALE REATO SI APPLICA?

Art. 473 c.p. (contraffazione del segno) – Casi tipici:

- Produzione di etichette, confezioni o prodotti che riproducono fedelmente il marchio registrato altrui (es. borse, capi d'abbigliamento, cosmetici con logo identico o quasi identico all'originale).
- Alterazione di un marchio autentico su prodotti già immessi nel mercato (es. rimozione del codice seriale e riapposizione di un marchio manipolato).

Art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi) – Casi tipici:

- Importazione dall'estero di partite di merce già recanti marchi contraffatti e loro detenzione in magazzino per la rivendita.
- Vendita al dettaglio (in negozio, fiera o online) di prodotti che riportano un marchio falso, quando il venditore non ha partecipato alla fabbricazione del falso.

Art. 517-ter c.p. (violazione o usurpazione di titoli di proprietà industriale) – Casi tipici:

- Fabbricazione e vendita di un prodotto che viola un marchio.
- Importazione, commercializzazione o messa in circolazione di merci che imitano un prodotto coperto da privativa industriale (marchi, per quanto interessa qui) senza che vi sia contraffazione del segno in senso stretto (es. prun segno ofumi con fragranza riconducibile a quella utilizzata dal titolare del marchio, venduti con un segno che suscita nel consumatore la medesima impressione di insieme del marchio originale).

→ NOTA:

L'art. 517-ter c.p. opera in via sussidiaria – si applica solo quando la condotta *non* integra già gli artt. 473 o 474 c.p. Se il prodotto reca un marchio contraffatto, si contestano in via prioritaria i reati più gravi.

2.5 LA SINERGIA E LA “SCELTA” TRA LA VIA CIVILE E LA VIA PENALE

Adottare una strategia che unisca contestualmente azioni di natura sia civile sia penale consente di intervenire su più fronti, massimizzando l'efficacia della tutela sotto ogni profilo. Tuttavia, nel caso in cui si preferisca ricorrere a una sola tipologia di tutela, la scelta iniziale condiziona la prosecuzione dell'azione precludendo il ricorso ad un'altra forma di tutela. Ad esempio attivare la tutela diffidando il contraffattore può pregiudicare la successiva azione penale, poiché quest'ultimo potrebbe attivarsi per eliminare le prove della propria condotta.

Di seguito sintetizziamo i “vantaggi” delle due tipologie di azioni (che, appunto, possono essere combinate).

PERCHÉ LA VIA CIVILE PUÒ ESSERE UTILE PER UNA PMI:

- Possibilità di ottenere un provvedimento cautelare che riconosca, in via provvisoria, la contraffazione definendo l'estensione del perimetro dei diritti di esclusiva;
- possibilità di ottenere un'inibitoria per bloccare l'uso del marchio contestato (sia in via cautelare prima dell'avvio della causa sia in corso di causa);
- possibilità di avviare un'azione di merito e richiedere il risarcimento dei danni (patrimoniali) con l'accortezza di non richiedere i danni non patrimoniali (quali ad esempio i danni morali derivanti dal reato, i danni di immagine, alla reputazione commerciale, al valore commerciale dell'azienda) per preservare la possibilità di costituirsi parte civile nell'eventuale azione penale;
- se il contraffattore è un'impresa identificabile e solvibile, l'azione civile può consentire di ottenere più rapidamente un'inibitoria e il risarcimento dei danni.

[Fare clic qui per accedere alla sezione dedicata all'azione civile](#)

PERCHÉ LA VIA PENALE PUÒ ESSERE UTILE PER UNA PMI:

- possibilità di ottenere rapidamente il sequestro della merce contraffatta, impedendone l'ulteriore circolazione e limitando così ulteriori danni;
- le indagini sono condotte dalle forze dell'ordine sotto la direzione del Pubblico Ministero, con poteri più ampi di quelli che spettano ai privati;
- Possibilità di acquisire informazioni sulla catena di produzione e distribuzione dei prodotti contraffatti;
- l'effetto deterrente nei confronti dei responsabili è maggiore rispetto alla sola azione civile;

- possibilità per il titolare del marchio di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno.

[Fare clic qui per accedere alla sezione dedicata all'azione penale](#)

SCELTA STRATEGICA E AZIONE COMBINATA

L'efficacia della tutela della proprietà intellettuale dipende dalla scelta strategica tra l'azione civile e quella penale e, quando opportuno, dalla loro interazione, tenendo conto dei rispettivi punti di forza per garantire una tutela quanto più efficace possibile.

Vediamo, anche alla luce di quanto detto sopra, come:

Azione civile: recupero e controllo	Azione penale: rapidità e dissuasione
Inibitoria: ottenimento di provvedimenti volti ad interrompere l'attività contestata, unitamente al riconoscimento dei ditti e dell'estensione della portata esclusiva di questi ultimi. Potenziale efficacia delle decisioni oltre i confini nazionali se i marchi sono registrati nell'Unione europea. Risarcimento economico: possibilità di ottenere un congruo risarcimento per i danni materiali subiti.	Rapidità e sequestro: intervento immediato con sequestro tempestivo della merce illecita. Ricostruzione della filiera: le indagini penali consentono di risalire l'intera catena di fornitura, produzione e distribuzione dei falsi. Effetto dissuasivo: le sanzioni penali rappresentano un forte deterrente, scoraggiando future violazioni.

3. PREVENIRE PRIMA DI REAGIRE: ORGANIZZAZIONE INTERNA E MONITORAGGIO

La tutela del marchio ha inizio ben prima che la PMI si trovi ad affrontare una situazione concreta di contraffazione del marchio o un'altra forma di violazione. La registrazione del marchio è la prima linea di difesa del marchio stesso, ma è necessario che l'impresa si attivi in diverse direzioni con un duplice obiettivo: individuare tempestivamente eventuali contraffazioni e reagire in modo rapido ed efficace. In altre parole, non è sufficiente disporre di un titolo di proprietà industriale se non si creano le condizioni per:

- attivare la tutela con tempestività ed efficacia,
- individuare le situazioni in cui è necessario attivarla.

Soprattutto la seconda condizione richiede alcuni passaggi preliminari alla tutela, che devono essere compiuti **prima** che sorga la necessità di far valere i propri diritti. Vediamo come.

3.1 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE INTERNA

- Designate un referente interno all'impresa (anche il titolare stesso) responsabile della protezione del marchio, con la funzione di coordinare tutte le informazioni aziendali relative allo stesso. Il referente deve essere nella posizione di poter disporre delle informazioni o di poterle acquisire nei reparti competenti (produzione e logistica, ad esempio);
- Mantenete sempre aggiornato il fascicolo del vostro marchio, comprensivo di: certificato di registrazione, rinnovi ed eventuali estensioni territoriali.
- Costruite uno storico dei prodotti e della loro evoluzione, ad esempio conservando campioni dei prodotti e del packaging, o fotografie e informazioni sulle tecniche specifiche di lavorazione. Sarebbe altresì utile conservare la documentazione sui luoghi di produzione e su eventuali fornitori e sub-fornitori. Questi elementi saranno utili sia per dimostrare le differenze rispetto ai prodotti contraffatti, sia per individuare la provenienza di prodotti immessi illecitamente sul mercato da soggetti che hanno collaborato in passato con la vostra azienda.
- Documentate le eventuali caratteristiche anticontraffazione dei prodotti (ologrammi, codici, materiali specifici), oppure qualsiasi caratteristica merceologica che possa provarne la provenienza illecita anche attraverso informazioni fornite da terze parti che hanno collaborato o fatto parte dell'azienda in passato. Tutte le informazioni collegate alla logistica di produzione (modelli specifici assegnati a determinati fornitori) e alle caratteristiche peculiari dei prodotti assegnati a fornitori e sub-fornitori hanno particolare importanza.

3.2 MONITORAGGIO ONLINE

Internet è il canale principale di distribuzione di merci contraffatte. Sia che abbiate un punto di accesso al mercato e-commerce, sia semplicemente se il vostro prodotto a marchio circoli sul mercato online, un monitoraggio periodico è essenziale:

- controllate regolarmente i principali marketplace sui quali circola il vostro prodotto (per esempio, Amazon, eBay, Alibaba, Wish e Temu) cercando il vostro marchio;
- monitorate i social network (principalmente Instagram, Facebook e TikTok) dove, come accade anche nei negozi fisici, possono essere messi in vendita prodotti contraffatti;
- utilizzate gli alert di Google impostando ricerche con il nome del vostro marchio;
- verificate la registrazione di nomi a dominio simili al vostro marchio (il cosiddetto *typo-squatting* o *cybersquatting*).

Le attività descritte possono essere eseguite in prima battuta senza alcun supporto tecnico. Tuttavia, nel caso in cui i casi di contraffazione riscontrati fossero numerosi o articolati il supporto di un provider di servizi online migliorerebbe l'efficacia del monitoraggio. La figura ideale da coinvolgere è un provider di servizi che svolga anche la funzione di *trusted flagger* ovvero di segnalatore certificato del Garante delle Comunicazioni. La certificazione obbliga le piattaforme digitali a trattare con priorità assoluta le segnalazioni ricevute da questi soggetti, facilitando tempi di rimozione più rapidi a norma del Digital Services Act europeo. Se vuoi saperne di più: <https://www.agcom.it/competenze/piattaforme-online/digital-service-act/Segnalatori-Attendibili>

3.3 MONITORAGGIO FISICO

- Chiedete ai vostri agenti e distributori di avvisarvi se individuano prodotti sospetti in fiere, mercati o negozi. È utile organizzare incontri di formazione per la forza vendita, sia essa composta da personale interno che da esterni, al fine di fornire indicazioni precise sui prodotti da attenzionare e sulle modalità attraverso le quali inoltrare la segnalazione.
- Prestate attenzione alle segnalazioni dei clienti, cercando di ottenere ulteriori elementi e documentazione, come la prova di acquisto (scontrino o fattura). Ogni segnalazione deve essere verificata rapidamente, in modo da consentire un tempestivo intervento delle forze dell'ordine, anche d'iniziativa senza richiedere un provvedimento del pubblico ministero.
- In occasione di fiere di settore è utile, se possibile, accedere ai locali della fiera già in fase di allestimento per verificare se vi siano stand che presentano prodotti o materiali contraffatti o che violano i propri marchi. Se l'accesso preventivo non fosse possibile, è opportuno verificare gli stand dei concorrenti già il primo giorno di apertura, in modo da avere il tempo di analizzare la situazione, compiere le necessarie valutazioni e predisporre prontamente un'eventuale denuncia o querela. L'intervento delle forze dell'ordine potrebbe non essere immediato. È quindi importante agire fin dai primi giorni della fiera, sfruttando tutto il tempo a disposizione.

3.4 STRUMENTI ISTITUZIONALI DI PREVENZIONE

Potete attivare preventivamente strumenti istituzionali volti a richiamare l'attenzione delle autorità competenti sul fenomeno della contraffazione. Si tratta del Sistema Informativo Anti Contraffazione (SIAC) e della domanda di intervento doganale prevista dal Regolamento UE 608/2013 che consente ai titolari di marchi registrati di chiedere all'Agenzia delle Dogane di bloccare merci sospette di contraffazione in entrata nell'UE. Questo strumento è particolarmente utile per intercettare prodotti contraffatti prima che raggiungano il mercato.

→ IN PRATICA:

SIAC – Sistema Informativo Anti-Contraffazione (Guardia di Finanza)

Il SIAC è una banca dati della Guardia di Finanza nella quale potete registrare la vostra azienda e fornire le informazioni utili al riconoscimento dei prodotti autentici. Quando le forze dell'ordine intercettano merci sospette, consultano il SIAC per identificare il titolare del diritto. La registrazione è gratuita e fortemente consigliata. Si può iniziare da qui: <https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx>

Domanda di intervento doganale (Reg. UE 608/2013)

Il Regolamento UE 608/2013 consente ai titolari di diritti di proprietà industriale di presentare una domanda di intervento alle autorità doganali (Application for Action - AFA). Una volta accolta la domanda, le dogane dell'UE bloccheranno le merci sospette in entrata e vi contatteranno per la verifica. La domanda si presenta online attraverso la piattaforma IPEP (Intellectual Property Enforcement Portal), ha validità di un anno ed è rinnovabile. Si tratta di uno strumento molto efficace per intercettare le merci prima che raggiungano il mercato di destinazione. L'istanza può riguardare solo l'Italia o tutti i Paesi dell'Unione

Europea. Trovate maggiori informazioni e istruzioni per procedere con l'qui: <https://www.euipo.europa.eu/it/enforce-ip/ip-enforcement-portal>

CONSIGLIO PRATICO

Registrate la vostra impresa come titolare dei marchi che utilizzate sia nel SIAC sia su IPEP. Sono strumenti complementari: il SIAC mette a disposizione della Guardia di Finanza informazioni utili sui vostri marchi e prodotti, sostenendo l'attività della stessa sul territorio. IPEP consente di condividere informazioni sui vostri diritti e prodotti con le autorità competenti a livello europeo e di presentare l'istanza di sospensione doganale, affinché le autorità doganali possano intervenire sulle merci sospette. L'utilizzo di entrambi gli strumenti aumenta le possibilità di intercettare merci contraffatte

4. PRIME AZIONI DA INTRAPRENDERE QUANDO SI SCOPRE UN CASO DI SOSPETTA CONTRAFFAZIONE

Abbiamo precedentemente introdotto le azioni utili da intraprendere in via preventiva per la tutela del marchio, ma raramente un'azienda che ravvisa la necessità di tutela dei propri marchi resta nella sola fase 'preventiva'. Le attività preliminari descritte, attraverso il monitoraggio del mercato fisico e online, consentono di venire a conoscenza di casi di sospetta contraffazione rispetto ai quali è necessario attivarsi prima per accertare la violazione e poi, se questa è confermata, per contrastare la condotta del contraffattore. In sostanza se avete individuato un prodotto che sembra recare il vostro marchio senza autorizzazione o che lo riproduce negli elementi essenziali o che lo richiama, ponendosi sul mercato come un vostro concorrente e violando i vostri diritti di marchio, ecco cosa fare subito e cosa non fare.

4.1 COSA FARE IMMEDIATAMENTE

1. Non agite d'impulso. Prendetevi il tempo necessario per documentare tutto prima di intraprendere qualsiasi iniziativa. Consolidare la prova è fondamentale quanto agire velocemente.
2. Fotografate o fate uno screenshot del prodotto sospetto, del luogo di vendita, dell'annuncio online, del profilo del venditore.
3. Annotate data, ora e luogo della scoperta.
4. Se online: salvate l'URL completo, acquisite uno screenshot dell'intera pagina (non solo

del prodotto) e, se possibile, archiviate la pagina con un servizio come Wayback Machine o web.archive.org. È anche possibile eseguire un'acquisizione forense dell'annuncio, con un costo di qualche centinaio di euro. Questa modalità, a fronte di un costo moderato, consente di documentare e conservare in modo verificabile la prova dell'esistenza e del contenuto di un annuncio, di un sito o di un'asta online in un determinato momento, anche nel caso in cui vengano successivamente modificati o rimossi. L'acquisizione può essere richiesta a un esperto informatico o a società specializzate nella tutela online dei marchi.

5. Se il prodotto è stato individuato in un luogo fisico: annotate l'indirizzo, il nome del negozio o del banco espositivo o del punto di vendita, e l'eventuale partita IVA (ad esempio rilevandola da uno scontrino fiscale).

4.2 COMPORTAMENTI DA EVITARE E SUPPORTO LEGALE

Così come è fondamentale attivarsi subito e nel modo corretto, ugualmente è indispensabile non commettere errori che potrebbero compromettere la situazione o l'acquisizione della prova.

ATTENZIONE: ERRORI DA NON COMMITTERE

- Non contattate direttamente il sospetto contraffattore: potreste metterlo in allarme e spingerlo a distruggere prove o spostare la merce.
- Non acquistate campioni del prodotto contraffatto senza prima consultare un legale: l'acquisto a fini probatori nell'ambito di una azione giudiziaria in ambito civilistico deve seguire modalità precise per avere valore in giudizio e nell'ambito della tutela penale l'acquisto potrebbe costituire una condotta penalmente rilevante. Su questo punto ([agente provocatore](#)) torneremo più avanti.
- Non pubblicate post sui social accusando pubblicamente il contraffattore per evitare di esporvi a responsabilità per diffamazione se le accuse non sono ancora accertate. Non aspettate troppo: le prove digitali spariscono in fretta (annunci rimossi, profili cancellati). Documentate subito.

POSSIBILE CONSULTAZIONE CON UN PROFESSIONISTA (PENALISTA O CIVILISTA)

Dopo le azioni di 'primo intervento' e quando avete la situazione chiara (presenza del prodotto documentata, prima identificazione del contraffattore) è sempre utile fare una valutazione legale preliminare dei fatti accertati, delle prove acquisite e dell'opportunità di avviare l'azione (civile o penale, o entrambe).

In particolare, dovrete affrontare diversi aspetti quali:

- La solidità del vostro titolo: il marchio è registrato? La registrazione è in vigore? Copre i prodotti in questione?
- La gravità della violazione: si tratta di una contraffazione evidente o di una violazione / usurpazione o di un caso dubbio?

- La strategia preferibile: azione penale, civile, o entrambe? Quali sono i tempi e i costi prevedibili?
- Le prove da raccogliere nel frattempo per non perdere elementi utili.

È sempre suggeribile consultare preventivamente il vostro legale (tenuto anche conto che, in caso di azione civile giudiziale, la difesa tecnica risulterà obbligatoria).

→ FOCUS: AZIONE CIVILE, LE PRIME ATTIVITÀ URGENTI

Sulla base della valutazione iniziale, si potrà procedere con:

- **Diffida stragiudiziale (lettera di “cease and desist”)**: comunicazione formale al contraffattore con intimazione a cessare immediatamente l’uso illecito del marchio, con riserva di ogni azione legale. Spesso è il primo passo da compiere e può risolvere la situazione senza dover ricorrere al giudice.
- **Richiesta di rimozione (notice and takedown)**: segnalazione formale alle piattaforme online (marketplace, social, motori di ricerca) per ottenere la rimozione immediata delle inserzioni o dei contenuti illeciti. Le piattaforme hanno tempi di risposta rapidi se la segnalazione è ben documentata.
- **Avvio di un procedimento cautelare d’urgenza**: in casi di particolare gravità e urgenza, si potrà avviare un procedimento giudiziale di natura “cautelare”, volto ad ottenere, in tempi rapidi (tendenzialmente entro 6 mesi dal deposito del ricorso) un ordine del giudice che imponga la cessazione della condotta contraffattoria. Il procedimento cautelare potrà avere ad oggetto anche la richiesta di provvedimenti volti a raccogliere le prove della contraffazione.

5. VIOLAZIONI ONLINE: MARKETPLACE, SOCIAL E SITI E-COMMERCE

La vendita di prodotti contraffatti sul mercato ‘fisico’ ovvero nei punti vendita o comunque in qualunque luogo che abbia necessità di un accesso, è solo uno delle modalità attraverso le quali i prodotti raggiungono il consumatore. La vendita online è un canale ormai molto diffuso e, in alcuni casi, l’unico utilizzato dall’azienda. Tale commercio può avvenire attraverso le piattaforme online (c.d. marketplace), i siti web dedicati (e-commerce) e i social network. Ogni modalità presenta particolarità diverse, ma l’approccio generale è simile.

5.1 DOCUMENTAZIONE INIZIALE

Anche per gli acquisti online, come per quelli fisici, la raccolta della prova è fondamentale, e la ragione è semplice: da qualunque parte provenga il prodotto con il marchio contraffatto, una eventuale azione penale deve dimostrare la sussistenza della contraffazione e la sua origine. Quindi è utile avere:

- Screenshot completo dell'annuncio con data visibile (usate la funzione di cattura del browser).
- URL esatto della pagina prodotto (copiatelo dalla barra degli indirizzi, non dal link abbreviato).
- Nome/username del venditore, informazioni sul suo profilo e numero di vendite.
- Prezzo del prodotto (che potrebbe essere anche molto inferiore al prezzo del prodotto autentico, ricordando però che questo è un elemento di per sé non idoneo a dimostrare la contraffazione).
- Eventuali recensioni che menzionano la contraffazione, utili specialmente se il consumatore dichiara di aver comparato il prodotto originale con quello contraffatto o di aver acquistato il prodotto contraffatto ritenendolo originale.
- Se il venditore ha pubblicato più annunci simili è utile documentarli tutti, per confermare la gravità della condotta contraffattoria e del danno potenziale che ne deriva.

5.2 SEGNALAZIONI RELATIVE ALL'IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI OFFERTI ONLINE.

Prima di procedere alla segnalazione, è importante aver raccolto e conservato la documentazione disponibile online, poiché la rimozione dell'annuncio potrebbe rendere più difficile acquisire successivamente le prove della possibile contraffazione.

Le principali piattaforme online (marketplace o social network) dispongono di strumenti specifici per la tutela della proprietà intellettuale. Ecco i canali da utilizzare per le piattaforme più note:

Amazon Brand Registry

Amazon Brand Registry è il programma di Amazon dedicato ai titolari di marchi registrati. Una volta iscritti, avrete accesso a strumenti di ricerca avanzata e potrete segnalare violazioni direttamente dalla dashboard. La segnalazione viene generalmente gestita entro pochi giorni lavorativi. Per iscriversi è necessario possedere un marchio registrato e attivo.

eBay VeRO (Verified Rights Owner Program)

Il programma VeRO di eBay consente ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di segnalare inserzioni che violano i loro diritti. È necessario registrarsi al programma compilando l'apposito modulo e fornendo la documentazione sul proprio marchio. Le segnalazioni VeRO portano di norma alla rimozione dell'inserzione entro 24-48 ore.

Facebook e Instagram (Meta)

Meta mette a disposizione un modulo online per la segnalazione di violazioni della proprietà intellettuale. È possibile segnalare pagine, profili, post e inserzioni pubblicitarie che utilizzano il vostro marchio senza autorizzazione. Il processo richiede l'identificazione precisa del contenuto in violazione e la dimostrazione della titolarità del diritto.

Alibaba IPP (Intellectual Property Protection Platform)

La piattaforma IPP di Alibaba gestisce le segnalazioni per Alibaba.com, AliExpress e Taobao. Richiede la creazione di un account specifico e il caricamento della documentazione relativa al marchio (certificato di registrazione e procura se agite tramite rappresentante). I tempi di gestione possono essere più lunghi rispetto alle piattaforme occidentali.

CONSIGLIO PRATICO

Registratevi preventivamente su tutte le piattaforme rilevanti per il vostro settore, ancor prima di individuare una violazione.

Avere un account già attivo e verificato velocizza enormemente i tempi di intervento quando si presenta un problema.

ATTENZIONE: ERRORI DA NON COMMITTERE

Non contattate direttamente il venditore prima di aver raccolto le prove della possibile contraffazione, potreste spingerlo a cancellarle e a riapparire con un altro account. Evitate comportamenti aggressivi o minacciosi verso il contraffattore.

Qui di seguito si indicano i riferimenti per attivare i programmi di tutela dei principali marketplace e social:

- **Amazon:** Brand Registry e strumento di segnalazione violazioni IP => <https://brandregistry.amazon.com/>
- **eBay:** Programma VeRO (Verified Rights Owner Program) => <https://vero.ebay.it/>
- **Facebook/Instagram:** modulo di segnalazione violazione marchio => è disponibile il programma specifico *Brand Rights Protection* => [https://business.facebook.com/latest/brand_rights_protection/brand_rights_protection_search?business_id=\[BusinessID\]](https://business.facebook.com/latest/brand_rights_protection/brand_rights_protection_search?business_id=[BusinessID]) (Il parametro [BusinessID] rappresenta l'identificativo dell'utenza business)
- **Alibaba/AliExpress:** IPP (Intellectual Property Protection Platform) => <https://ipp.aidcgroup.net/#/ippHome>
- **Temu:** modulo di segnalazione violazione IP / Brand Registry => https://www.temu.com/intellectual-property-complaint.html?refer_page_name=intellectual-property-policy
- **Shopee:** Shopee Brand Protection => <https://brandprotection.shopee.com/>
- **TikTok Shop:** Intellectual Property Protection Centre (IPPC) => <https://ippc.tiktokglobalshop.com/>

→ ATTENZIONE:

la segnalazione alla piattaforma consente la rimozione rapida dell'annuncio, ma non sostituisce la denuncia penale. In certa misura la rimozione rende più difficoltoso l'avvio dell'azione penale, interrompendo l'attualità della condotta. In sostanza i due percorsi sono alternativi e richiedono una valutazione preliminare del caso.

La rimozione di un annuncio o di un'asta è preferibile se la vendita del prodotto con marchio contraffatto è occasionale. Se invece dall'analisi dell'account riconducibile al venditore emerge che il commercio di prodotti a marchio contraffatto è reiterato nel tempo, la rimozione è un rimedio solo temporaneo, perché il venditore non solo probabilmente ritornerà a vendere i medesimi prodotti, ma potrebbe farlo utilizzando un account diverso, rendendo più difficoltosa la raccolta della prova.

5.3 GESTIONE DELLE ASPETTATIVE

COSA ASPETTARSI REALISTICAMENTE

- La rimozione dell'annuncio sulla piattaforma avviene di solito entro pochi giorni.
- Tuttavia, il venditore potrebbe riapparire con un nuovo profilo.
- L'identità reale del venditore online è spesso difficile da accertare senza l'intervento delle forze dell'ordine.
- Se la violazione è sistematica o su larga scala, la denuncia penale è la strada più efficace per risalire ai responsabili della contraffazione e ricostruire l'eventuale rete coinvolta.

5.4 AUTORITÀ COMPETENTI PER LE VIOLAZIONI ONLINE

→ FOCUS: AMBITO CIVILE

Quando le segnalazioni alla piattaforma non sono sufficienti, o quando la violazione ha dimensioni rilevanti, è possibile rivolgersi alle autorità competenti:

AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AGCM può intervenire in caso di pratiche commerciali scorrette, inclusa la vendita di prodotti contraffatti online. È possibile presentare una segnalazione tramite il sito istituzionale: <https://www.agcm.it/servizi/segнала-on-line>. L'AGCM ha il potere di ordinare la cessazione della pratica e di comminare sanzioni pecuniarie, anche nei confronti di soggetti che operano dall'estero ma rivolgono la propria attività al mercato italiano.

Sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali

Per le azioni civili relative alla contraffazione di marchio, sono competenti le sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso i principali tribunali italiani. Queste sezioni hanno competenza esclusiva sulle controversie in materia di proprietà intellettuale e possono adottare provvedimenti cautelari, quali la descrizione (acquisire e conservare prove), il sequestro e l'inibitoria, anche nei confronti di operatori online.

La scelta tra azione presso l'AGCM e azione avanti il giudice civile dipende da diversi fattori quali ad esempio: l'urgenza, il tipo di rimedio cercato (cessazione rapida vs. risarcimento del danno), la possibilità di identificare il responsabile e le risorse disponibili. Il vostro legale saprà consigliarvi sulla strategia più appropriata sulla base della situazione concreta.

Nel caso in cui si decida di procedere con un'azione civile, premere CTRL e clic per accedere alle informazioni su come: 1) [raccogliere le prove](#) e 2) [preparare un'azione civile](#).

→ FOCUS: AMBITO PENALE

Per le violazioni online potete rivolgervi agli organi di polizia specializzati quali:

- Guardia di Finanza – **Nucleo Speciale Anticontraffazione e Tutela Made in Italy**: con competenza specifica sulla contraffazione e che a sua volta potrà avvalersi di risorse interne più specializzate quale il **Nucleo Speciale Repressione Frodi Tecnologiche**.
- Polizia Postale: per violazioni che avvengono esclusivamente su canali telematici.
- Qualsiasi ufficio della Polizia di Stato o stazione dei Carabinieri: per la presentazione di una denuncia.
- Procura della Repubblica: Potete depositare la denuncia presso la Procura competente per territorio, che nel caso di prodotti presenti online corrisponde al luogo ove ha sede il venditore dei prodotti contraffatti. Qualora non fosse possibile identificare l'indirizzo o la sede del contraffattore, la denuncia potrà essere depositata presso la Procura della Repubblica ove ha sede la vostra impresa.

Informazioni su come: 1) [raccogliere le prove](#) e 2) [preparare una denuncia penale](#).

Sebbene tutte le forze dell'ordine possano intervenire a seguito di una denuncia relativa a fatti di contraffazione commessi attraverso Internet, è sempre preferibile rivolgersi a unità specializzate nella lotta alla contraffazione, come il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza.

6. VIOLAZIONI IN NEGOZI, FIERE, MERCATI E ALTRI CANALI FISICI

Anche se la contraffazione online è molto diffusa, questa modalità non è la sola attraverso la quale vengono immessi sul mercato prodotti a marchio contraffatto. Quando la contraffazione avviene nel mondo fisico, l'identificazione è più complessa rispetto a quella nella sfera virtuale, richiedendo il monitoraggio di luoghi e persone. Tuttavia, se si riscontrano casi di contraffazione in luoghi fisici (più avanti descriveremo le situazioni più comuni) la raccolta delle prove richiede accortezza, ma spesso risulta più agevole grazie alla possibilità di accedere direttamente al luogo in cui i prodotti sono commercializzati.

Come comportarsi, quindi, nelle situazioni in cui il prodotto a marchio contraffatto è venduto in un luogo fisico? Dipende dal tipo di luogo!

6.1 NEGOZI E GRANDE DISTRIBUZIONE

Solitamente questi punti vendita consentono un libero accesso, salvo quelli riservati ai grossisti per i quali occorre disporre di una partita IVA. In ogni caso:

- Annotate il nome e l'indirizzo del punto vendita e l'eventuale partita IVA esposta.
- Fotografate, se possibile, il prodotto sullo scaffale, l'etichetta con il prezzo, la vetrina e

qualunque codice o riferimento che possa identificare il prodotto con il marchio contraffatto.

- Se possibile fate un acquisto di prova (questo punto deve essere verificato caso per caso con il vostro legale). Richiedete lo scontrino fiscale e, se questo non consente di identificare il prodotto acquistato, assicuratevi di documentare fotograficamente anche il prezzo esposto.
- Evitate in ogni caso discussioni con il personale del negozio per non allarmare il venditore.

6.2 FIERE, MERCATI E TEMPORARY STORE

Fiere, mercati e temporary store condividono la medesima particolarità: non sono luoghi di vendita 'permanenti' come nei casi precedenti e dunque è fondamentale raccogliere prontamente le prove della contraffazione: a) per sollecitare un possibile intervento immediato, oppure, b) al fine di raccogliere prove solide per agire successivamente alla chiusura della fiera, del mercato o del temporary store (che in realtà, normalmente ha una durata maggiore delle fiere e dei mercati).

- In una fiera: fotografate lo stand, i prodotti esposti, il materiale promozionale e il badge dell'espositore, evitando di mettere in allerta l'espositore. È bene ricordare che in alcune fiere il regolamento interno vieta di scattare foto. In questo caso si potrà ricorrere a dichiarazioni scritte di chi ha osservato o identificato il prodotto contraffatto, che dovranno essere il più dettagliate possibile, in assenza di materiale fotografico.
- Nei mercati rionali o ambulanti: annotate la posizione del banco e, se possibile, la targa del furgone. Nei mercati, normalmente, la posizione degli ambulanti è fissa. Quindi – sotto il profilo dell'azione penale – tutte le informazioni raccolte durante un primo sopralluogo possono essere utilizzate per organizzare un intervento delle forze dell'ordine, nel corso della successiva giornata di mercato.
- Nei temporary store: documentate indirizzo, orari e ogni altra informazione disponibile sull'organizzatore, oltre a documentare la presenza del prodotto a marchio contraffatto.

→ ATTENZIONE:

come regola generale, acquistate sempre il prodotto sospettato di contraffazione solo se necessario per verificarne l'effettiva origine contraffatta. Se la contraffazione o la violazione possono essere documentate attraverso fotografie o altri elementi già disponibili, evitate l'acquisto. Prima di procedere all'acquisto è sempre opportuno valutare la situazione concreta con un legale perché in ambito penale l'acquirente può essere considerato un agente provocatore (che risponde penalmente dell'acquisto) salvo nel caso in cui l'acquisto non sia necessario per analizzare il prodotto e determinarne la provenienza e le caratteristiche merceologiche, qualora non fossero già evidenti.

CONSIGLIO PRATICO

In occasione di fiere importanti per il vostro settore, pianificate in anticipo una visita di ricognizione. Se possibile, richiedete la presenza del vostro legale o di un investigatore privato per documentare eventuali violazioni in modo professionale.

6.3 DOCUMENTAZIONE INIZIALE DELLA VIOLAZIONE FISICA

La documentazione di una violazione fisica richiede attenzione a elementi specifici. Qui di seguito la checklist operativa:

- ☐ Foto del prodotto contraffatto (fronte, retro, dettagli e disposizione)
- ☐ Foto dell'etichetta e di eventuali codici a barre
- ☐ Foto del packaging e dei materiali di confezionamento
- ☐ Foto del punto vendita (esterno e interno, se possibile)
- ☐ Dati identificativi del venditore (ragione sociale, indirizzo, targa del furgone, posizione del banco e P.IVA)
- ☐ Scontrino o ricevuta dell'acquisto di prova
- ☐ Data, ora e luogo preciso del ritrovamento
- ☐ Dati identificativi di eventuali testimoni presenti e dichiarazioni scritte
- ☐ Confronto visivo con il prodotto autentico (se disponibile)

→ NOTA IMPORTANTE

Conservate il prodotto acquistato in un luogo sicuro, senza alterarlo. Potrebbe essere necessario come prova in un eventuale procedimento. Se possibile, sigillate il prodotto in una busta che riporta la data e la firma.

6.4 AUTORITÀ NAZIONALI DA CONTATTARE E PROCEDURE

→ FOCUS: AMBITO CIVILE

Per le violazioni riscontrate in luoghi fisici sul territorio italiano, in sede civile, come per le violazioni online, sono competenti le **sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali**, alle quali è possibile rivolgersi per ottenere provvedimenti cautelari (descrizione giudiziale, sequestro, inibitoria) e per promuovere azioni di merito in materia di contraffazione.

Le Camere di Commercio, attraverso i propri uffici, possono fornire assistenza e orientamento, specialmente alle PMI.

L'UIBM non ha poteri di intervento diretto, ma può fornire informazioni e supporto in merito alla registrazione e tutela del marchio.

[Premere CTRL + clic per accedere alla sezione dedicata all'azione civile.](#)

→ FOCUS: AMBITO PENALE

Anche sul piano penale la repressione delle condotte di contraffazione riscontrate nei luoghi fisici è affidata ai medesimi organi di polizia specializzati e autorità che abbiamo già indicato per gli interventi online. Le ricordiamo brevemente:

- Guardia di Finanza – **Nucleo Speciale Anticontraffazione e Tutela Made in Italy** (competenza specifica sulla contraffazione).
- Qualsiasi ufficio della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato o stazione dei Carabinieri – per la presentazione di una denuncia.
- Procure della Repubblica (competente per il territorio in cui si trova il contraffattore).

[Premere CTRL + clic per accedere alla sezione dedicata all'azione penale.](#)

Oltre alle Autorità (di Polizia e Giudiziaria) occorre rammentare la funzione svolta direttamente dal **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con la Linea Diretta Anticontraffazione (LAC)**. Si tratta di un servizio gratuito istituito nel 2008 dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) all'interno dell'attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). È stato creato per supportare attivamente cittadini, consumatori e imprese (specialmente le PMI) nel contrasto alla violazione dei diritti di proprietà industriale e nella tutela del "Made in Italy".

Il servizio rappresenta un importante canale di assistenza, orientamento e raccordo operativo:

- **Segnalazione e assistenza:** consumatori e imprese possono segnalare presunti casi di contraffazione di cui sono testimoni o vittime (es. falsificazione di marchi, brevetti, disegni o modelli industriali). Il servizio offre informazioni legali e tecniche sugli strumenti di tutela attivabili sia a livello nazionale che internazionale.
- **Collegamento con le forze dell'ordine:** La LAC non svolge indagini dirette, ma lavora in stretto e tempestivo contatto con i Reparti Speciali della **Guardia di Finanza** e con l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)**, trasmettendo i dati utili per l'avvio dei controlli e delle procedure di contrasto.

I contatti e le modalità di attivazione si trovano al seguente link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/linea-diretta-anticontraffazione-lac>

A large, light blue letter 'A' is centered within a white square frame. The frame is composed of two vertical lines and one horizontal line at the top. The background is a teal gradient with various abstract shapes, including a red arc at the top left, an orange arc at the top right, a yellow-green arc at the bottom right, and a blue arc at the bottom left. A large, faint, hatched circle is also visible in the center.

FOCUS AZIONE PENALE

In linea generale, la strada corretta per avviare un'azione penale passa sempre dalla raccolta delle prove, seguita dall'analisi della situazione concreta. Questi sono i passaggi necessari per predisporre una denuncia o una querela che siano ben motivate. È possibile che la situazione concreta presenti un'urgenza tale da richiedere l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Occorre chiarire, tuttavia, che questa opzione è raramente praticabile e, anche quando lo fosse, è importante ricordare che l'attivazione d'urgenza e l'intervento d'iniziativa delle forze dell'ordine possono pregiudicare ulteriori indagini e non sempre permettono di identificare tutti i soggetti coinvolti. L'analisi della situazione e la raccolta delle prove consentono alle forze dell'ordine di pianificare meglio le attività investigative, ad esempio individuando non solo il luogo di vendita principale ma anche eventuali magazzini o sedi secondarie che potrebbero non emergere nel corso di un intervento d'urgenza.

7. COME RACCOGLIERE E ORDINARE LE PROVE

Una denuncia penale è tanto più efficace quanto più è corredata da prove chiare e ben organizzate. La presentazione alle autorità di Polizia o all'Agenzia delle Dogane in modo coerente e ordinato è fondamentale per la prosecuzione corretta dell'azione penale.

7.1 PROVA DEL VOSTRO DIRITTO

- Copia del certificato di registrazione del marchio o del titolo di proprietà industriale relativo al prodotto (UIBM, EUIPO o OMPI).
- Documentazione dei rinnovi e dello stato di validità.
- Se il marchio è internazionale (OMPI: Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) deve includere l'Italia tra i paesi in cui è valido.
- Evidenza dell'uso effettivo del marchio: cataloghi, fatture, materiale promozionale e luoghi o piattaforme online di vendita.

7.2 PROVA DELLA CONTRAFFAZIONE

- Fotografie dettagliate del prodotto contraffatto ripreso da più angolazioni.
- Confronto visivo con il prodotto autentico (foto affiancate).
- Eventuali campioni fisici del prodotto contraffatto (acquisiti su consiglio del legale).
- Relazione tecnica sulle differenze (materiali, dimensioni, forma, finiture, colori, packaging, etichette, loghi, codici identificativi, qualità di stampa e difetti).

7.3 PROVA DELL'ATTIVITÀ ILLECITA

- Screenshot degli annunci online con data e URL.
- Scontrini, fatture o ricevute di acquisti di prova.
- Fotografie del luogo di vendita fisico.
- Corrispondenza con il venditore (se esistente, ad esempio su chat dei marketplace).
- Dati sul volume dell'attività: numero di annunci, quantità dichiarate disponibili e numero di vendite già effettuate.

7.4 DIMENSIONE E DANNO

- Stima delle quantità di prodotti contraffatti (basata sulle informazioni disponibili).
- Indicazioni circa le conseguenze derivanti dalla circolazione dei prodotti contraffatti (mancato guadagno) o del danno d'immagine subito.
- Eventuali segnalazioni di clienti che hanno acquistato prodotti falsi pensando fossero autentici.

7.5 MODUS OPERANDI E REATI CONNESSI

Se dalle vostre informazioni emergono elementi che suggeriscono altri reati collegati all'attività di contraffazione, segnalateli nella denuncia:

- Fabbricazione o commercio di beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), soprattutto se la contestazione riguarda prodotti in cui il marchio non è contraffatto in senso stretto, ma ne è una riproduzione non identica.
- Frode nell'esercizio del commercio (vendita di un prodotto diverso da quello dichiarato o pattuito).
- Ricettazione (acquisto, ricezione o occultamento consapevole di merce di provenienza illecita).
- Lavoro irregolare o sfruttamento lavorativo nella produzione o vendita.
- Violazioni fiscali e doganali (mancata emissione di scontrini o irregolarità nelle dichiarazioni doganali).

COME CONSERVARE LE PROVE DIGITALI

- Salvate gli screenshot in formato originale (PNG o JPG) senza ritoccarle.
- Annotate su ogni file la data e l'ora del salvataggio.
- Conservate anche il link originale in un file di testo separato.
- Se possibile, fate autenticare le prove digitali più importanti da un notaio o utilizzate un servizio di marcatura temporale (timestamp certificato).
- Organizzate tutto in cartelle ordinate per data e per fonte.

8. CONTATTI PRELIMINARI DA PARTE DI DOGANE O FORZE DELL'ORDINE

Può accadere che sia l'Agenzia delle Dogane a individuare una partita di merci recanti il vostro marchio e sospettate di contraffazione, anche a seguito della presentazione dell'istanza di sospensione da parte delle forze dell'ordine che, nell'ambito di proprie indagini o su segnalazione di altri titolari di diritti di marchi hanno individuato prodotti contraddistinti dal vostro marchio che sospettano essere contraffatto. Questa è un'opportunità importante e la vostra collaborazione è decisiva a prescindere dalle decisioni che assumerete successivamente (deposito di una denuncia o querela in sede penale o avvio di un'azione civile).

8.1 IMPORTANZA DELLA COLLABORAZIONE

Collaborare tempestivamente con le autorità, fornendo informazioni accurate e complete, è nell'interesse della vostra impresa:

- Impedisce che la merce contraffatta raggiunga il mercato danneggiando il vostro marchio.
- Fornisce alle forze dell'ordine elementi per risalire alla rete di contraffazione.
- Rafforza la vostra posizione nel corso del successivo processo per contraffazione.
- Dimostra la vostra diligenza nella tutela del marchio, un aspetto rilevante anche in sede civile.

8.2 COSA SUCCEDDE IN PRATICA

- L'autorità doganale o la Guardia di Finanza vi contatta (normalmente via PEC o Posta Elettronica Ordinaria) comunicando il fermo o il sequestro di merci contraddistinte dal marchio di cui siete titolari, ma sospettate di essere contraffatte.
- Vi verrà chiesto di esaminare le fotografie dei prodotti sequestrati per confermare se siano autentici o contraffatti. Potrebbe inoltre essere necessario l'esame di una campionatura dei prodotti: in ambito doganale il regolamento EU prevede espressamente la possibilità di ispezionare le merci e di ottenere campioni per l'analisi e la redazione della relazione tecnica necessaria a procedere al successivo sequestro penale.
- Dovrete rispondere entro un termine normalmente breve alle richieste delle autorità. In ambito doganale la procedura è stabilita dal Reg. UE 608/2013 che prevede una risposta alla richiesta di intervento che riceverete entro 10 giorni lavorativi, prorogabili di altri 10 con richiesta motivata, normalmente dal fatto che l'analisi del prodotto è particolarmente complessa. Le Forze di Polizia normalmente non indicano i tempi entro i quali rispondere e tuttavia è opportuno provvedere al più presto possibile perché la conferma della contraffazione del marchio è l'elemento principale sul quale si basa la legittimità del sequestro e la prosecuzione delle indagini.

- Se l'esame dei prodotti non conferma il sospetto di contraffazione il procedimento penale sarà archiviato. Occorre porre la massima attenzione in questa fase ed evitare di qualificare un prodotto come contraffatto solo perché di provenienza incerta o perché è stato rinvenuto in circostanze che non ne giustificano la presenza.

8.3 COME RISPONDERE EFFICACEMENTE ALLE RICHIESTE DELLE FORZE DELL'ORDINE O DELLE DOGANE

Si è già detto che le richieste che riceve il titolare del marchio da parte delle Forze dell'Ordine e dell'Agenzia delle Dogane rappresenta un'importante opportunità sia per essere informati in merito a un caso pendente, sia per far valere i propri diritti. Tuttavia, questi vantaggi non sono automatici, è necessario che la collaborazione richiesta segua poche, chiare, regole:

- Rispondete sempre nei termini indicati. Il ritardo può comportare lo svincolo o il dissequestro della merce.
- Preparate una relazione tecnica che indichi per quali ragioni i prodotti sono contraffatti: differenze nei materiali, forme e dimensioni, colori, finiture, etichette, loghi, stampa del marchio, packaging e codici identificativi.
- Allegate fotografie comparative tra il prodotto autentico e quello sospetto.
- Se disponete di informazioni, indicate se il soggetto importatore è noto come contraffattore o se avete già procedimenti in corso contro di lui.
- Offrite la disponibilità a un eventuale esame fisico dei campioni.

CONSIGLIO PRATICO

Tenete sempre pronta una scheda tecnica del vostro prodotto autentico con le principali caratteristiche verificabili (tipo di stampa, materiali, codici, caratteristiche del packaging, etc.). Sarà utile per rispondere rapidamente alle richieste di verifica da parte delle autorità. **Ricordate però che la comparazione del prodotto originale con quello contraffatto sotto un profilo merceologico (ovvero delle caratteristiche tecniche e qualitative) può fornire elementi per provare la diversa provenienza del prodotto, ma la contraffazione o la violazione di un marchio vede come elemento primario l'uso non autorizzato del marchio medesimo e dalla sua riproduzione (più o meno identica), ma comunque non autorizzata dal titolare della registrazione.**

9. PREPARARE UNA DENUNCIA PENALE

9.1 QUANDO LA VIOLAZIONE COSTITUISCE REATO

Non ogni uso non autorizzato del marchio o di un altro titolo di proprietà industriale costituisce automaticamente un reato. Per una prima valutazione penale, verificate in modo distinto se:

- il marchio o il titolo di proprietà industriale invocato è registrato, valido e in vigore;
- la condotta materiale è chiara: contraffazione, alterazione o uso del marchio falso per l'art. 473 c.p.; introduzione o commercio di prodotti con segni falsi per l'art. 474 c.p.; fabbricazione, uso industriale o commercio di beni in violazione del marchio registrato per l'art. 517-ter c.p.;
- l'elemento soggettivo è documentabile: dolo per gli artt. 473 e 474 c.p.; conoscenza o conoscibilità dell'esistenza del titolo, e fine di profitto per le condotte commerciali, per l'art. 517-ter c.p.;
- la procedibilità è correttamente gestita: d'ufficio per gli artt. 473, 474 e 517-ter, secondo comma, c.p.; a querela della persona offesa per l'art. 517-ter, primo comma, c.p.;
- i prodotti o beni sono destinati al commercio o comunque a una circolazione economicamente rilevante, e non a un uso meramente personale.

Per i casi più dubbi, quali la somiglianza parziale del segno o l'uso in settori merceologici diversi, si consiglia un'azione civile. Questo è un punto che suggeriamo di discutere con il vostro legale.

GUIDA RAPIDA ALLA QUALIFICAZIONE – DOMANDE CHIAVE

- Il prodotto reca un marchio identico o quasi identico al vostro? Artt. 473/474 c.p.
- Il soggetto ha fabbricato il prodotto con il marchio contraffatto o alterato? Art. 473 c.p.
- Il soggetto si limita a importare, detenere o vendere prodotti con marchio già contraffatto o alterato? Art. 474 c.p.
- Il prodotto non reca un marchio contraffatto (riproduzione pedissequa del marchio), ma viola il diritto con un marchio che riproduce gli elementi essenziali del segno registrato? Art. 517-ter c.p.

Se rispondete sì a più ipotesi o se il caso presenta elementi che si avvicinano a questi punti, segnalate tutte le possibili qualificazioni nella denuncia e lasciate al PM la valutazione definitiva.

9.2 PRO E CONTRO DELL'AZIONE PENALE

VANTAGGI

- Sequestro rapido della merce contraffatta.
- Maggiori poteri di indagini (Pubblico Ministero e polizia giudiziaria).
- Forte effetto deterrente sul contraffattore e su terzi.
- Possibilità di costituirsi parte civile per il risarcimento.
- Procedibilità d'ufficio: il processo prosegue anche senza le vostre sollecitazioni

LIMITI

- Non avete il pieno controllo del procedimento (il PM dirige le indagini).
- L'onere probatorio dello Stato è elevato: occorre raccogliere elementi probatori sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

9.3 ELEMENTI CHE NON DEVONO MANCARE NELLA DENUNCIA

Una denuncia ben strutturata aumenta la probabilità che il PM avvii le indagini. Deve contenere:

- Identificazione del denunciante: dati dell'impresa, legale rappresentante e sede.
- Descrizione del marchio o del titolo di proprietà industriale violato: numero di registrazione o concessione, classi o ambito di protezione, data di registrazione, immagine del marchio o documentazione del titolo.
- Narrazione dei fatti: quando e dove avete scoperto la contraffazione, cosa avete osservato.
- Elementi probatori: tutti i documenti raccolti (vedi capitolo 8), allegati e numerati.
- Identificazione del sospetto contraffattore: tutti i dati disponibili (nome, indirizzo, sito web, profilo online).
- Indicazione dei reati ipotizzati: artt. 473 e/o 474 c.p.; art. 517-ter c.p. quando ricorrono usurpazione o violazione di un titolo di proprietà industriale; eventuali reati connessi.
- Richiesta di sequestro: chiedete espressamente il sequestro preventivo della merce contraffatta.
- Valutazione degli eventuali danni subiti, utile per la valutazione della gravità delle condotte penalmente rilevanti e di conseguenza per sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine e, successivamente, dell'autorità giudiziaria. In ambito penale non è necessario quantificare il danno subito dall'impresa, che potrà essere documentato anche successivamente nel corso del processo. È tuttavia necessario fornire elementi che consentano di valutare la gravità della condotta, quali l'impatto sul mercato dei prodotti contraffatti, l'ampiezza della loro diffusione, la concorrenza diretta con il prodotto originale, le lamentele dei clienti o consumatori.

9.4 PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA PENALE

Le Autorità alle quali presentare la denuncia sono sostanzialmente le medesime già indicate per le condotte commesse attraverso Internet (punto 5.4), senza tuttavia implicare le specificità del 'mondo virtuale':

Guardia di Finanza: come si è detto è il corpo con la competenza più specifica in materia di contraffazione. Qualunque unità territoriale ha le capacità di condurre un'indagine in materia di contraffazione. Nei capoluoghi di provincia, tuttavia, hanno sede i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria (PEF) della [Guardia di Finanza](#). Si tratta di reparti altamente specializzati in materia di contraffazione.

- **Procura della Repubblica:** potete depositare la denuncia direttamente presso la Procura competente per territorio, ovvero dove ha sede il contraffattore ovvero, se non fosse nota, nel luogo in cui è stato rinvenuto il prodotto contraffatto.
- **Carabinieri o Polizia di Stato:** qualsiasi ufficio di polizia giudiziaria può ricevere la denuncia e trasmetterla al PM.

CONSIGLIO PRATICO

Se la contraffazione avviene su larga scala, privilegiate la Guardia di Finanza. Se riguarda attività di importazione rivolgetevi alla Dogana che è l'autorità preposta e, se necessario, può coinvolgere nelle indagini sul territorio anche la Guardia di Finanza. In ogni caso e quasi sempre, la denuncia viene trasmessa alla Procura della Repubblica, corredata dalle risultanze delle indagini preliminari a supporto dell'azione penale.

10. DOPO LA DENUNCIA: COLLABORAZIONE CON LE INDAGINI

Dopo la presentazione della denuncia, la polizia giudiziaria trasmette la notizia di reato alla Procura della Repubblica, dove il fascicolo viene assegnato a un Pubblico Ministero. Tuttavia, il vostro ruolo non si esaurisce con la presentazione della denuncia.

10.1 COSA ASPETTARSI

- Il PM valuterà la denuncia e deciderà se e come avviare le indagini, emettendo i provvedimenti necessari, che non abbiano già eseguito d'iniziativa le Forze di Polizia o gli Uffici delle Dogane
- Potreste essere convocati per fornire ulteriori chiarimenti come persone informate sui fatti.
- La polizia giudiziaria potrebbe chiedervi assistenza tecnica per riconoscere i prodotti

contraffatti durante perquisizioni o sequestri.

- I tempi delle indagini preliminari possono variare: da poche settimane a oltre un anno, a seconda della complessità del caso.

10.2 COME SUPPORTARE LE INDAGINI

- Rispondete prontamente a qualsiasi richiesta del PM o della polizia giudiziaria.
- Fornite perizie tecniche sui prodotti sequestrati, se vi vengono richieste.
- Segnalate eventuali nuovi episodi di sospetta contraffazione di cui venite a conoscenza e che potrebbero essere collegati a quelli già denunciati: ad esempio prodotti identici rinvenuti in luoghi o circostanze diverse, ma che provengono dalla stessa fonte.
- Mettete a disposizione il personale tecnico dell'azienda per il riconoscimento dei prodotti.
- Comunicate tempestivamente nuovi elementi emersi utili alle indagini.

COSA NON FARE DURANTE LE INDAGINI

- Non conducete indagini parallele autonome che possano interferire con quelle ufficiali.
- Non contattate il sospetto contraffattore (potrebbe configurarsi come un'interferenza nelle indagini).
- Non divulgate informazioni sulle indagini in corso (obbligo di riservatezza).
- Non scoraggiatevi se i tempi sono lunghi: le indagini per contraffazione possono richiedere accertamenti complessi.

11. IL PROCESSO PENALE E IL RUOLO DELL'IMPRESA

11.1 COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Se il PM esercita l'azione penale e il caso arriva a processo, la vostra impresa può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni direttamente nel processo penale.

- La costituzione avviene tramite un avvocato, nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dal Codice di procedura penale, a seconda del tipo di processo.
- Consente di chiedere una condanna al risarcimento senza dover instaurare un separato giudizio civile. La scelta tra le due vie dipende tuttavia dalle circostanze e dovrebbe essere valutata con il proprio legale. Costituirsi parte civile resta comunque la via preferibile per ottenere un eventuale pieno risarcimento del danno. Consente inoltre di partecipare attivamente al processo, esercitando le facoltà previste dalla legge, tra cui la richiesta di ammissione di prove (testimoni e documenti) e la possibilità di avvalersi dell'assistenza

di un consulente tecnico di parte.

- Il giudice penale può anche disporre il pagamento di una provvisionale, ossia un anticipo sul risarcimento del danno, immediatamente esecutiva.

11.2 PROVE E TESTIMONIANZE

Nel processo penale potrete essere chiamati a:

- Testimoniare come persona offesa per deporre in merito alle circostanze che hanno portato alla scoperta della contraffazione.
- Fornire al giudice una perizia tecnica sul marchio e sulle differenze con i prodotti contraffatti.
- Documentare il danno economico e d'immagine subito.
- Presentare documenti, coinvolgere altri testimoni e nominare un consulente tecnico di parte, se necessario.

11.3 POSSIBILI ESITI DEL PROCESSO

- **Condanna:** il contraffattore viene condannato a pena detentiva e/o pecuniaria. Il giudice può inoltre disporre la confisca dei prodotti contraffatti (eventualmente ancora sotto sequestro), e può pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno presentata dalla parte civile.
- **Patteggiamento:** il contraffattore può chiedere l'applicazione della pena concordata con il Pubblico Ministero. Il titolare del marchio che ha subito la contraffazione mantiene il diritto al risarcimento in sede civile.
- **Assoluzione:** non pregiudica necessariamente la possibilità di promuovere un'azione civile per violazione del marchio (che ha standard probatori diversi), ma è necessario che la sentenza di assoluzione confermi la sussistenza della condotta oggettiva di contraffazione. In linea generale solo con la costituzione di parte civile si è sicuri di 'presidiare' questo aspetto della condotta contestata al contraffattore. [Clic qui](#) per accedere alla parte di questa linea guida dedicata all'azione civile.

12. CHECKLIST OPERATIVE AZIONE PENALE

CHECKLIST A – ORGANIZZAZIONE PREVENTIVA

- ☐ Marchio registrato e rinnovi in regola
- ☐ Fascicolo del marchio aggiornato (certificato di registrazione, rinnovi, estensioni)
- ☐ Campioni autentici conservati e fotografati
- ☐ Scheda tecnica del prodotto che indica le caratteristiche merceologiche e/o anticontraffazione)
- ☐ Referente interno designato per la tutela del marchio
- ☐ Registrazione nel SIAC della Guardia di Finanza effettuata
- ☐ Domanda AFA presentata all'Agenzia delle Dogane
- ☐ Monitoraggio periodico online attivato (alert, controlli marketplace)

CHECKLIST B – SCOPERTA DELLA CONTRAFFAZIONE

- ☐ Screenshot/fotografie del prodotto sospetto acquisite con data
- ☐ URL o indirizzo fisico annotati
- ☐ Dati del venditore raccolti (nome, profilo, P.IVA se visibile)
- ☐ Legale o consulente marchi contattato
- ☐ Segnalazione alla piattaforma online inviata (se applicabile)
- ☐ Nessun contatto diretto con il sospetto contraffattore

CHECKLIST C – PREPARAZIONE DELLA DENUNCIA

- ☐ Prova del diritto: certificato di registrazione del marchio o documentazione del titolo di proprietà industriale allegata
- ☐ Prova della contraffazione: foto comparative, relazione tecnica
- ☐ Prova dell'attività illecita: screenshot, scontrini, corrispondenza
- ☐ Identificazione del sospetto: tutti i dati disponibili
- ☐ Stima del danno subito a causa della presenza sul mercato di prodotti contraffatti
- ☐ Indicazione dei reati ipotizzati (artt. 473-474 c.p. e, ove ricorrano i presupposti, art. 517-ter c.p.)
- ☐ Richiesta di sequestro inserita
- ☐ Documentazione ordinata e numerata
- ☐ Ufficio delle forze dell'ordine presso il quale la denuncia è stata depositata

CHECKLIST D – DOPO LA DENUNCIA

- ☐ Disponibilità comunicata al PM e alla polizia giudiziaria
- ☐ Personale tecnico disponibile ad effettuare il riconoscimento prodotti
- ☐ Nuovi episodi emersi segnalati tempestivamente
- ☐ Nessuna iniziativa autonoma che interferisca con le indagini
- ☐ Costituzione di parte civile valutata con il legale

13. FAQ ESSENZIALI AZIONE PENALE

DEVO PER FORZA AVERE UN AVVOCATO PER PRESENTARE UNA DENUNCIA PENALE?

No, la denuncia può essere presentata personalmente. Tuttavia, un legale specializzato vi aiuterà a redigerla in modo efficace e completo, aumentando la probabilità che il PM avvii le indagini, tenendo conto delle particolarità del caso concreto.

Quanto costa presentare una denuncia penale?

La denuncia in sé non ha costi (non si pagano contributi unificati come in ambito civile). I costi sono quelli del professionista che vi assiste durante le fasi precedenti al deposito e relative all'analisi della situazione, alla raccolta delle prove, alla redazione della denuncia e alla conduzione dell'attività di indagine.

POSSO PRESENTARE UNA DENUNCIA SE IL MIO MARCHIO È REGISTRATO SOLO A LIVELLO UE (EUTM) E NON IN ITALIA?

Sì. Un marchio dell'Unione Europea registrato presso l'EUIPO è valido e protetto in tutto il territorio dell'UE, Italia compresa. Gode della stessa tutela penale di un marchio nazionale italiano.

QUANTO TEMPO HO PER DENUNCIARE?

Per gli artt. [473](#), [474](#) e [517-ter secondo comma](#), c.p., trattandosi di reati procedibili d'ufficio, non c'è un termine di querela. Per l'art. 517-ter, primo comma, c.p., ove ricorra, è invece necessaria la querela della persona offesa nei termini di legge. Restano fermi i termini di prescrizione dei singoli reati. In ogni caso, agire tempestivamente consente di acquisire le prove prima che possano essere compromesse, contribuire a limitare il danno e facilitare l'intervento delle forze dell'ordine, soprattutto quando le condotte sono ancora in corso.

SE PRESENTO UNA DENUNCIA PENALE, POSSO ANCHE AGIRE IN SEDE CIVILE?

Sì, le due azioni sono indipendenti e cumulabili. Potete anche scegliere di costituirvi parte civile nel processo penale anziché instaurare un giudizio civile separato. In molti casi però la sinergia delle due azioni (che hanno scopi diversi) assicura un migliore risultato.

COSA SUCCEDDE SE IL PM ARCHIVIA LA MIA DENUNCIA?

Se il PM chiede l'archiviazione, potete opporvi davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Se l'archiviazione viene comunque disposta, potete sempre agire in sede civile.

POSSO ACQUISTARE UN PRODOTTO CONTRAFFATTO COME PROVA?

È possibile, ma solo se l'acquisto ha lo scopo di verificare la contraffazione del prodotto e del relativo marchio che lo contraddistingue. È opportuno lasciare questa valutazione al vostro legale. L'acquisto deve essere documentato (scontrino, screenshot dell'ordine) e il prodotto conservato integro. Evitate acquisti ripetuti che possano qualificarsi come condotte da agente provocatore.

LE PROVE CHE IO HO RACCOLTO (SCREENSHOT, FOTO) VALGONO IN UN PROCESSO PENALE?

Sì, sono utilizzabili come elementi di prova. Tuttavia, più sono documentate in modo rigoroso (data certa, integrità del file, eventuale autentica notarile, eventuale acquisizione forense da parte di tecnici specializzati), maggiore sarà il loro valore probatorio.

COSA RISCHIA IL CONTRAFFATTORE?

Per la contraffazione di marchi (art. 473 c.p.) sono previste: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a 25.000 euro. Per il commercio di prodotti con marchio contraffatto (art. 474 c.p.): reclusione da 1 a 4 anni e multa da 3.500 a 35.000 euro. Per la fabbricazione o il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.): reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro. È sempre prevista la confisca della merce, anche nei casi di assoluzione per mancanza di dolo.

QUANTO DURA UN PROCEDIMENTO PENALE PER CONTRAFFAZIONE?

I tempi sono variabili: le indagini preliminari possono durare da pochi mesi a un anno o più; il processo in primo grado può richiedere ulteriori uno-due anni. I casi più complessi che coinvolgono molti imputati possono durare più a lungo.



B

FOCUS AZIONE CIVILE

14. COME RACCOGLIERE E ORDINARE LE PROVE PER L'AZIONE CIVILE

Un fascicolo probatorio ben organizzato può determinare il successo o il fallimento dell'intera causa.

14.1 PROVA DEL VOSTRO DIRITTO

Per agire in giudizio dovete innanzitutto dimostrare di essere titolari di un diritto esclusivo sul marchio. Ecco i documenti essenziali:

- **Certificato di registrazione:** copia autentica del certificato rilasciato dall'UIBM (marchio italiano) o dall'EUIPO (marchio dell'Unione europea), con indicazione di numero, data di deposito, data di registrazione, classi e prodotti/servizi.
- **Rinnovi:** documentazione di tutti i rinnovi effettuati, che dimostra la continuità della protezione nel tempo.
- **Uso effettivo del marchio:** fatture, cataloghi, materiale pubblicitario, packaging, screenshot del sito web aziendale che attestino l'uso concreto del marchio per i prodotti/servizi rivendicati.
- **Priorità e anteriorità:** se il vostro marchio ha una data di deposito anteriore a quello del contraffattore, evidenziate la cronologia con documenti ufficiali.

CONSIGLIO PRATICO

Preparate una "scheda marchio" riassuntiva con: numero di registrazione, date (deposito, registrazione e scadenza), elenco dei prodotti e servizi e territorio di protezione. Allegate una copia del certificato di registrazione e dei rinnovi. Questa scheda sarà uno dei primi documenti che il vostro avvocato consulterà.

14.2 PROVA DELLA CONTRAFFAZIONE/VIOLAZIONE DEL MARCHIO

Dovete dimostrare che un altro soggetto utilizza un segno identico o simile al vostro marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini e che i clienti possono facilmente confondere con il vostro. Le prove più efficaci sono:

- **Fotografie:** immagini ad alta risoluzione dei prodotti contraffatti, del packaging, delle etichette e informazioni sui punti vendita o sulle piattaforme online che riproducono il marchio. Fotografate sempre anche il contesto (negozio, stand, marketplace).

- **Confronto visivo:** preparate una tabella che metta a confronto il vostro marchio e il segno contraffatto, evidenziando somiglianze e differenze.
- **Campioni fisici:** se possibile e possibilmente dopo aver consultato un legale, acquistate uno o più esemplari del prodotto contraffatto conservando lo scontrino e la prova d'acquisto.
- **Relazione tecnica:** il parere di un esperto (consulente in proprietà industriale o perito) che analizzi il rischio di confusione nei consumatori sotto il profilo grafico, della pronuncia e del significato.

14.3 PROVA DELL'ATTIVITÀ ILLECITA

Oltre a dimostrare la somiglianza tra segni, occorre provare che il contraffattore sta effettivamente svolgendo un'attività commerciale illecita:

- **Screenshot di siti web e marketplace:** con indicazione dell'URL completo, data e ora della cattura. Utilizzate strumenti di archiviazione web (es. Wayback Machine) o servizi di screenshot certificato (acquisizione forense).
- **Scontrini e fatture d'acquisto:** documentano l'avvenuta vendita di prodotti contraffatti e consentono di identificare il venditore.
- **Corrispondenza:** e-mail, messaggi, comunicazioni con il presunto contraffattore (ad esempio, risposte a richieste di informazioni sui prodotti).
- **Volume dell'attività:** numero di inserzioni, recensioni clienti, quantitativi venduti (desumibili da marketplace) e fatturato stimato.

14.4 DIMENSIONE DEL DANNO E PREGIUDIZIO SUBITO

Per ottenere un risarcimento adeguato dovete quantificare il danno. Il giudice valuterà diversi aspetti:

- **Mancato guadagno (lucro cessante):** stima delle vendite perse riconducibili alla comparsa del prodotto contraffatto sul mercato. Confrontate i dati di vendita precedenti e successivi all'immissione sul mercato dei prodotti contraffatti.
- **Danno d'immagine:** se il prodotto contraffatto è di qualità inferiore, il vostro marchio subisce un deprezzamento reputazionale. Documentatelo con recensioni negative, reclami e perdita di clienti.
- **Segnalazioni e reclami dei clienti:** documentate le comunicazioni (e-mail, messaggi e telefonate) da parte di clienti che hanno acquistato prodotti contraffatti credendoli originali.
- **Utili del contraffattore:** l'art. 125, comma 3, Codice della proprietà industriale (CPI) consente al titolare del marchio di chiedere la restituzione (retroversione) degli utili realizzati dal contraffattore grazie alla violazione del diritto.

CONSIGLIO PRATICO

Anche se non disponete di dati precisi sul fatturato del contraffattore, raccogliete ogni indicatore indiretto: numero di recensioni sui marketplace, posizionamento nei risultati di ricerca e durata dell'attività online. Quando il danno è dimostrato, ma non è possibile determinarne con precisione l'ammontare, il giudice può procedere a una liquidazione equitativa (stima ragionevole, secondo l'art. 1226 c.c.).

14.5 MODUS OPERANDI E ALTRI ILLECITI CIVILI CONNESSI

Spesso la contraffazione di marchio si accompagna ad altri illeciti civili che possono rafforzare la vostra posizione:

Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)

- **Imitazione servile:** riproduzione delle caratteristiche esteriori del prodotto idonea a creare confusione; non è necessario che le forme siano registrate, ma si deve dimostrare che la forma sia "distintiva" del marchio registrato.
- **Azioni ingannevoli:** indurre il consumatore a credere che il prodotto sia dell'impresa titolare del marchio.
- **Denigrazione:** diffusione di notizie o commenti che minano a screditare il concorrente.
- **Ogni altro mezzo contrario** agli standard di correttezza professionale.

Pratiche commerciali scorrette (D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo)

- **Azioni ingannevoli:** indurre il consumatore a credere che il prodotto sia dell'impresa titolare del marchio.
- **Omissioni ingannevoli:** omettere informazioni rilevanti sull'origine del prodotto.

Documentate con attenzione il modus operandi del contraffattore: canali di vendita utilizzati, strategia comunicativa, uso di parole chiave associate al vostro marchio, eventuale contraffazione sistematica su più piattaforme.

14.6 COME CONSERVARE LE PROVE DIGITALI

Le prove digitali possono essere facilmente cancellate, modificate o contestate: per renderle utilizzabili in giudizio occorre garantirne l'integrità e documentare la data di acquisizione.

- **Formato originale:** conservate sempre il file nel formato in cui è stato acquisito (screen-shot in PNG/JPEG, pagine web in PDF, e-mail in formato .eml). Non modificate i metadati.
- **Data certa:** la prova deve avere una datazione opponibile a terzi (fatta valere nei confronti di altri soggetti). I metodi più sicuri sono la marcatura temporale e l'autentica notarile.
- **Marcatura temporale (timestamp):** strumento digitale rilasciato dalla Time Stamping Authority (TSA) e conforme al Regolamento eIDAS. Applica un sigillo crittografico che certifica l'esistenza del file in una determinata data.

- **PEC (Posta Elettronica Certificata):** l'invio a sé stessi di documenti via PEC conferisce data certa e prova del contenuto.
- **Blockchain e servizi di certificazione:** alcune piattaforme offrono certificazione dell'esistenza di un file tramite registrazione su blockchain. L'efficacia probatoria è crescente ma non ancora consolidata nella giurisprudenza.

DIMOSTRARE LA CONTRAFFAZIONE PER MARKETPLACE

Quando la violazione avviene su piattaforme online (Amazon, eBay, Alibaba, Etsy, ecc.):

- Catturate l'intera pagina del prodotto con URL, data e recensioni visibili.
- Salvate la pagina del venditore con le informazioni del profilo.
- Effettuate acquisti di prova e documentate packaging, contenuto e spedizione.
- Conservate le comunicazioni con il venditore nella messaggistica della piattaforma.
- Verificate se il venditore opera su più piattaforme e raccogliete prove incrociate.

DIMOSTRARE IL PROPRIO DIRITTO E LA VALIDITÀ TERRITORIALE E TEMPORALE

- Verificate che la registrazione sia valida per il territorio in cui avviene la violazione (Italia per il marchio UIBM, UE per il marchio EUTM).
- Accertatevi che il marchio sia in vigore (non scaduto o non decaduto per non utilizzo).
- Per marchi UE, dimostrate l'utilizzo effettivo se la registrazione ha più di 5 anni (art. 18 RMUE).

DIMOSTRARE L'ATTIVITÀ ILLECITA DEL CONTRAFFATTORE

- Identificate il soggetto responsabile: ragione sociale, sede, partita IVA, codice fiscale.
- Ricostruite la catena commerciale: importatore, distributore, venditore finale.
- Documentate la durata dell'attività illecita e la sua estensione geografica.

ATTENZIONE: ERRORI DA NON COMMITTERE

Non alterate mai le prove: un fotomontaggio o uno screenshot ritoccato può invalidare l'intero fascicolo.

Non raccogliete prove con modalità illecite (es. accesso abusivo a sistemi informatici).

Non ritardate la raccolta: le inserzioni online vengono cancellate frequentemente.

15. PREPARARE UN'AZIONE CIVILE

Raccolto il materiale probatorio, è il momento di strutturare la strategia legale.

15.1 VALUTAZIONE PROVE E SCELTA TRA AZIONE CIVILE E PENALE

QUANDO LA VIOLAZIONE COSTITUISCE ILLECITO CIVILE

L'illecito civile sussiste quando un soggetto utilizza – direttamente e/o indirettamente – un segno identico o che può essere confuso con il vostro marchio, per prodotti o servizi identici o affini, senza il vostro consenso. Al pari costituisce violazione del marchio (e, quindi, un illecito) l'utilizzo del vostro marchio per prodotti o servizi anche diversi da quelli per i quali il marchio è stato registrato, purché il vostro marchio abbia i requisiti per accedere alla tutela prevista per i c.d. marchi "rinomati" (che godono, appunto, di una tutela "extra merceologica").

In linea generale, la condotta altrui sarà illecita quando si inserirà nel contesto di una qualsiasi attività di natura economica. Sono qui ricompresi: l'offerta in vendita, la commercializzazione, la promozione o la pubblicità, nonché l'importazione e esportazione di prodotti o servizi.

PRO E CONTRO DELL'AZIONE CIVILE

VANTAGGI

- Inibitoria cautelare rapida: ottenimento di provvedimenti volti a interrompere l'attività contestata, unitamente al riconoscimento dei diritti e dell'estensione della portata esclusiva di questi ultimi. Potenziale effetto transfrontaliero delle decisioni giudiziarie.
- Risarcimento del danno e retroversione degli utili: potete ottenere un risarcimento economico ragionevole.
- Accordo transattivo: in qualsiasi fase del giudizio è possibile raggiungere un accordo con la controparte, spesso a condizioni favorevoli.

LIMITI

- Tempi del processo: il giudizio di merito volto al risarcimento dei danni può durare 1-3 anni in primo grado, con possibilità di appello e ricorso in Cassazione.
- Onere probatorio a carico dell'attore: dovete dimostrare il vostro diritto, la violazione e il danno subito.
- Rischio di insolvenza: il contraffattore potrebbe non disporre delle risorse per soddisfare la condanna al risarcimento.

15.2 COME PRESENTARE LE INFORMAZIONI AL LEGALE

- ☐ Scheda marchio (numero registrazione, data deposito, classi di Nizza, prodotti/servizi)
- ☐ Copia certificato di registrazione e rinnovi
- ☐ Prove dell'uso effettivo del marchio (fatture, cataloghi, sito web)
- ☐ Informazioni sul contraffattore (ragione sociale, sede, P.IVA se nota)

- ☐ Prove della violazione (foto, screenshot, campioni, confronto tra il marchio originale e il segno contestato)
- ☐ Documentazione del danno subito (calo vendite, reclami clienti, danno reputazionale)
- ☐ Obiettivo prioritario (cessazione immediata della violazione, risarcimento o entrambi)

15.3 ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AZIONE CIVILE

Nel contesto dell'azione civile è necessario inquadrare i seguenti elementi fondamentali:

- **Individuazione del marchio violato:** descrizione completa, numero di registrazione, classi, riproduzione grafica, storia sull'uso.
- **Esposizione dei fatti:** narrazione chiara e cronologica della violazione scoperta, con indicazione di tempi, luoghi e modalità.
- **Presentazione delle prove:** elenco e descrizione dei documenti prodotti a supporto.
- **Identificazione del contraffattore:** dati del contraffattore (persona fisica o giuridica); se non completamente noti, indicare elementi utili per la sua individuazione.
- **Domande al giudice:**
 - Inibitoria: cessazione immediata dell'uso del segno contraffatto.
 - Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
 - Retroversione degli utili del contraffattore.
 - Ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti contraffatti.
 - Pubblicazione della sentenza su quotidiani o siti web.
 - Fissazione di una penale per ogni futura violazione.

15.4 A QUALE AUTORITÀ GIUDIZIARIA RIVOLGERSI

SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA (D. LGS. 168/2003)

Le controversie in materia di proprietà intellettuale sono di competenza esclusiva delle Sezioni specializzate in materia di impresa, istituite presso i Tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

COMPETENZA TERRITORIALE

Il tribunale competente si determina in base al luogo in cui la violazione è stata commessa o ha prodotto i suoi effetti, oppure in base alla sede o al domicilio del contraffattore. Se la violazione avviene online, la competenza dev'essere valutata sulla base di circostanze concrete, di particolare rilievo il luogo in cui ha la sede l'inserzionista.

15.5 STRUMENTI DELL'AZIONE CIVILE

DIFFIDA STRAGIUDIZIALE (LETTERA DI MESSA IN MORA)

È il primo passo, non obbligatorio ma fortemente consigliato. Una lettera formale inviata tramite PEC o raccomandata di avviso del ricevimento (A/R) in cui si:

- Contesta la violazione con indicazione specifica del marchio violato.
- Intima la cessazione immediata dell'uso del segno.
- Fissa un termine per la risposta (tipicamente 10-15 giorni).
- Riserva ogni azione legale in caso di mancata ottemperanza.

Molte controversie si risolvono a questo stadio, specialmente quando il contraffattore non era consapevole della violazione.

DESCRIZIONE E SEQUESTRO (ARTT. 129-130 CPI)

Gli strumenti cautelari disposti dal Giudice Civile consentono:

- **Descrizione (art. 129 CPI):** un ufficiale giudiziario, eventualmente assistito da un tecnico, accede ai locali del presunto contraffattore per descrivere dettagliatamente i prodotti, i macchinari e i documenti relativi alla violazione. Non comporta sottrazione di beni.
- **Sequestro (art. 130 CPI):** il giudice ordina il sequestro dei prodotti contraffatti e dei mezzi utilizzati per la loro produzione. I beni sono sottratti alla disponibilità del contraffattore.

INIBITORIA CAUTELARE (ART. 131 CPI – PROVVEDIMENTO D'URGENZA)

È lo strumento più efficace per far cessare la violazione in tempi brevi. Il giudice ordina la cessazione immediata dell'uso del segno contraffatto e il ritiro dei prodotti e può fissare una penale per ogni violazione successiva. I tempi possono essere molto brevi quando si dimostrano particolari ragioni di urgenza o il rischio che le prove vengano disperse o occultate. In questi casi, il giudice può adottare su richiesta del titolare del marchio un provvedimento *inaudita altera parte*, ossia senza ascoltare preventivamente la controparte. Solitamente, il provvedimento viene emesso entro poche settimane dalla presentazione del ricorso.

AZIONE DI MERITO: CONTRAFFAZIONE E CONCORRENZA SLEALE

L'azione- di merito (ovvero quella fase del giudizio civile che tende ad ottenere una sentenza che confermi la contraffazione) viene introdotta con atto di citazione e mira a:

- Accertare definitivamente la contraffazione.
- Condannare il contraffattore al risarcimento del danno.
- Ottenere inibitoria definitiva, pubblicazione della sentenza, distruzione dei prodotti.

CTU – CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Il giudice può nominare un perito indipendente (CTU) per valutare gli aspetti tecnici della causa:

- Analisi del rischio di confusione tra i segni.
- Valutazione dell'originalità del marchio.
- Quantificazione del danno economico.

15.6 INDICAZIONI GENERALI SE LA VIOLAZIONE AVVIENE IN ALTRO PAESE UE

Se la contraffazione del vostro marchio avviene in un altro Stato membro dell'Unione europea:

- **Marchio UE (EUTM):** potete agire davanti al tribunale dei marchi UE dello Stato membro in cui è domiciliato il contraffattore, oppure dello Stato membro in cui la violazione è commessa. La sentenza ha efficacia in tutta l'UE.
- **Marchio nazionale:** se disponete solo di un marchio italiano, la protezione derivante dalla registrazione è limitata al territorio italiano. Per ottenere la tutela in altri paesi dovrete disporre di registrazioni nei rispettivi territori o di un marchio internazionale (Sistema di Madrid).
- **Cooperazione tra avvocati:** sarà necessario il supporto di un legale locale. Il vostro avvocato italiano potrà coordinare l'azione con uno studio corrispondente nel Paese interessato.

CONSIGLIO PRATICO

Se commercializzate i vostri prodotti in più Paesi UE valutate l'opportunità di registrare il vostro marchio come marchio dell'Unione europea (EUTM) presso l'EUIPO. Con un'unica registrazione otterrete protezione in tutti i 27 Stati membri e potrete agire con un'unica azione davanti ai tribunali competenti per i marchi dell'UE.

16. DOPO L'AVVIO DELL'AZIONE CIVILE: FASI E TEMPI DEL PROCESSO

16.1 COSA ASPETTARSI: FASI E TEMPI INDICATIVI

FASE CAUTELARE

- Durata indicativa: pochi mesi (di solito la conclusione avviene entro 4-6 mesi dalla presentazione del ricorso).
- Obiettivo: ottenere un provvedimento urgente (inibitoria, sequestro, descrizione) per interrompere la violazione in attesa del giudizio di merito.
- Il giudice fissa un'udienza in tempi (generalmente) rapidi; in casi di estrema urgenza può adottare un provvedimento *inaudita altera parte*.

GIUDIZIO DI MERITO – PRIMO GRADO

- Durata indicativa: 1-3 anni.
- Fasi: citazione, costituzione delle parti, udienze di trattazione, eventuale CTU, precisazione delle conclusioni, decisione.

APPELLO

- Durata indicativa: 1-2 anni.
- Si impugna la sentenza di primo grado davanti alla Corte d'Appello competente.
- L'appello non sospende automaticamente l'esecuzione della sentenza di primo grado.

CASSAZIONE

- Durata indicativa: 1-3 anni.
- Giudizio di sola legittimità: la Corte di Cassazione verifica la corretta applicazione della legge, senza riesaminare i fatti.

→ NOTA IMPORTANTE

Questi tempi sono indicativi e variano significativamente in base al tribunale, alla complessità della causa e al carico di lavoro delle sezioni. L'aspetto positivo è che la fase cautelare consente di ottenere tutela effettiva in tempi molto rapidi, indipendentemente dalla durata del merito.

16.2 COME SUPPORTARE L'AZIONE CIVILE DOPO AVERLA PROPOSTA

- **Monitoraggio continuo:** continuate a sorvegliare l'attività del contraffattore. Nuove violazioni possono rafforzare la vostra posizione o giustificare ulteriori provvedimenti.
- **Aggiornamento delle prove:** se emergono nuovi elementi (nuovi prodotti contraffatti, espansione dell'attività illecita, nuovi canali di vendita), comunicateli tempestivamente al vostro legale.
- **Rispetto delle scadenze:** il processo ha termini perentori. Rispondete tempestivamente alle richieste del vostro avvocato e fornite i documenti nei tempi indicati.
- **Valutazione di proposte transattive:** durante il processo il contraffattore potrebbe proporre un accordo. Valutatelo con il vostro legale in un'ottica costi-benefici.

16.3 PRESENTARE DICHIARAZIONI E TESTIMONIANZE IN TRIBUNALE

Nel giudizio civile di contraffazione possono essere rilevanti diverse forme di prova orale:

INTERROGATORIO FORMALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

- La controparte può chiedervi di rispondere sotto giuramento su fatti specifici relativi alla causa.
- Preparatevi con il vostro avvocato: le risposte devono essere precise e coerenti con la documentazione prodotta.

PROVA TESTIMONIALE

- Potete indicare testimoni (dipendenti, collaboratori, clienti) che confermino fatti rilevanti.
- I testimoni devono deporre su fatti specifici dei quali hanno conoscenza diretta.
- Preparate con il vostro legale le capitazioni (domande specifiche da sottoporre al testimone).

DICHIARAZIONI SCRITTE (ART. 257-BIS C.P.C.)

- In alternativa alla deposizione in udienza, il giudice può ammettere dichiarazioni scritte rese da terzi.
- Devono essere sottoscritte dal dichiarante con avvertimento delle responsabilità penali per falsa testimonianza.

ATTENZIONE: ERRORI DA NON COMMITTERE

- Non contattate mai direttamente la controparte o i suoi testimoni durante il giudizio.
- Non modificate o distruggete documenti dopo l'avvio del processo.
- Non pubblicate sui social media commenti sulla causa in corso.
- Non concordate con i testimoni il contenuto delle deposizioni: è reato (subornazione).

16.4 POSSIBILI ESITI DELL'AZIONE CIVILE

Il giudizio civile per contraffazione di marchio può concludersi con diversi esiti:

INIBITORIA DEFINITIVA

Il giudice ordina al contraffattore di cessare definitivamente l'uso del segno contraffatto. L'inibitoria può estendersi a:

- Fabbricazione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti contraffatti.
- Uso del segno come denominazione sociale, nome a dominio o parola chiave pubblicitaria.
- Ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti e del materiale contraffatto.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il giudice liquida il danno patrimoniale (lucro cessante, danno emergente) e può riconoscere il danno non patrimoniale (danno d'immagine). I criteri di liquidazione (art. 125 CPI) includono:

- Il mancato guadagno del titolare del marchio.
- Gli utili realizzati dal contraffattore (retroversione degli utili).
- Le royalties che il contraffattore avrebbe dovuto corrispondere (criterio della "giusta royalty").
- Liquidazione equitativa quando il danno non è quantificabile con precisione.

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza (o di un suo estratto) su quotidiani, siti web o riviste di settore, a spese del soccombente. È uno strumento importante per:

- Ripristinare l'immagine del marchio presso il pubblico.
- Informare il mercato sulla natura contraffatta dei prodotti.
- Dissuadere futuri contraffattori.

PENALE PER VIOLAZIONE

Il giudice può fissare una somma di denaro per ogni futura violazione dell'inibitoria o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento (art. 614-bis c.p.c.). Questa misura coercitiva incentiva il rispetto spontaneo della sentenza.

ACCORDO TRANSATTIVO

In qualsiasi fase del giudizio, le parti possono raggiungere un accordo che pone fine alla controversia. L'accordo transattivo tipicamente prevede:

- Impegno del contraffattore a cessare l'uso del segno e a ritirare i prodotti.
- Pagamento di una somma a titolo di indennizzo/risarcimento.
- Eventuale licenza limitata o coesistenza regolamentata (in rari casi).
- Clausole penali per l'inadempimento degli obblighi assunti.
- Rinuncia reciproca alle pretese giudiziali.

CONSIGLIO PRATICO

L'accordo transattivo è spesso la soluzione più rapida e pragmatica per le piccole e medie imprese (PMI). Consente di ottenere la cessazione della violazione e un risarcimento economico senza attendere i tempi del processo. Valutate sempre con il vostro legale se una proposta transattiva sia conveniente rispetto alla prosecuzione del giudizio, considerando tempi, costi e rischi.

17. CHECKLIST OPERATIVE AZIONE CIVILE

CHECKLIST A – ORGANIZZAZIONE PREVENTIVA

- ☐ Fascicolo marchio aggiornato (certificato, rinnovi, estensioni)
- ☐ Campioni autentici conservati e fotografati
- ☐ Scheda tecnica del prodotto con caratteristiche anticontraffazione
- ☐ Referente interno designato per la tutela del marchio
- ☐ Registrazione nel SIAC effettuata
- ☐ Domanda AFA presentata (Reg. UE 608/2013)
- ☐ Registrazione su piattaforme (Amazon Brand Registry, eBay VeRO, ecc.)
- ☐ Monitoraggio periodico online attivato (alert, controlli marketplace)

CHECKLIST B – SCOPERTA DELLA CONTRAFFAZIONE

- ☐ Screenshot/fotografie prodotto sospetto con data
- ☐ URL o indirizzo fisico annotati
- ☐ Dati venditore raccolti (nome, profilo, P.IVA se visibile)
- ☐ Legale o consulente marchi contattato
- ☐ Segnalazione piattaforma online inviata (se applicabile)
- ☐ Nessun contatto diretto con il sospetto contraffattore
- ☐ Prove conservate in formato originale con data certa

CHECKLIST C – PREPARAZIONE DELL'AZIONE CIVILE

- ☐ Prova del diritto: certificato registrazione allegato
- ☐ Prova contraffazione: foto comparative, relazione tecnica
- ☐ Prova attività illecita: screenshot, scontrini, corrispondenza
- ☐ Stima del danno subito documentata
- ☐ Identificazione del contraffattore (dati disponibili)
- ☐ Scelta tra diffida, cautelare o azione di merito valutata con un legale
- ☐ Documentazione ordinata e numerata
- ☐ Avvocato specializzato in proprietà industriale (PI) incaricato

CHECKLIST D – DOPO L'AVVIO DELL'AZIONE CIVILE

- ☐ Documentazione aggiuntiva fornita tempestivamente
- ☐ Nuovi episodi di violazione segnalati
- ☐ Possibilità di accordo transattivo valutata con un legale
- ☐ Nessuna iniziativa autonoma nei confronti del contraffattore

18. FAQ ESSENZIALI AZIONE CIVILE

DEVO COINVOLGERE NECESSARIAMENTE UN AVVOCATO PER AVVIARE UN'AZIONE CIVILE?

Sì, per le cause civili è necessario rivolgersi a un avvocato iscritto all'albo. La difesa tecnica è obbligatoria davanti al Tribunale.

QUANTO COSTA UN'AZIONE CIVILE PER VIOLAZIONE DI MARCHIO?

I costi includono: contributo unificato (variabile in base al valore della causa, da circa 518 a diverse migliaia di euro), spese legali dell'avvocato, eventuale consulenza tecnica d'ufficio (CTU). In caso di vittoria, il giudice può condannare la controparte al rimborso delle spese.

QUANTO TEMPO HO PER AVVIARE UN'AZIONE CIVILE?

In reato si prescrive dopo 5 anni dalla conoscenza della violazione (art. 2947 c.c.). È sempre consigliabile agire tempestivamente.

POSSO AGIRE IN SEDE CIVILE E PENALE CONTEMPORANEAMENTE?

Sì, le due azioni sono indipendenti e cumulabili. In molti casi la sinergia è consigliabile.

POSSO OTTENERE UN PROVVEDIMENTO D'URGENZA PRIMA DELLA CAUSA?

Sì, l'inibitoria (ordine di cessazione) cautelare ex art. 131 CPI può essere ottenuta in poche settimane, anche prima dell'instaurazione del giudizio di merito.

COSA RISCHIA IL CONTRAFFATTORE IN SEDE CIVILE?

Inibitoria, risarcimento del danno, retroversione degli utili, pubblicazione della sentenza, penali per ogni futura violazione, sequestro e distruzione dei prodotti contraffatti.

QUANTO DURA UN PROCESSO CIVILE PER CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO?

L'inibitoria cautelare può essere emessa dopo poche settimane dalla denuncia. Il primo grado di merito richiede indicativamente da 1 a 3 anni; l'appello da 1 a 2 anni. Si può giungere a un accordo transattivo in qualsiasi fase.

19. GLOSSARIO MINIMO

AFA	Domanda di intervento doganale ex Reg. UE 608/2013, che avvia i controlli delle dogane europee sulle merci in entrata sospette di violare diritti di proprietà industriale.
Art. 473 c.p.	Articolo del Codice Penale italiano che punisce la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. È reato doloso e procedibile d'ufficio.
Art. 474 c.p.	Articolo del Codice Penale che punisce l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti industriali con segni falsi. È reato doloso e procedibile d'ufficio.
Art. 517-ter c.p.	Articolo del Codice Penale che punisce la fabbricazione, l'utilizzo industriale, l'importazione e il commercio di beni realizzati usurpando o violando titoli di proprietà industriale. La norma richiede che l'autore della violazione potesse conoscere l'esistenza del diritto tutelato. Per il reato di fabbricazione o utilizzo industriale previsto dal primo comma, è necessaria la querela della persona offesa (ossia una richiesta formale di procedere penalmente).
CPI	Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), la legge italiana che disciplina marchi, brevetti e altri diritti di proprietà industriale.
Costituzione di parte civile	Atto con cui la persona offesa dal reato entra nel processo penale per chiedere il risarcimento del danno.
CTU	Consulente Tecnico d'Ufficio, esperto nominato dal giudice per fornire una perizia tecnica.
Descrizione giudiziale	Misura cautelare (art. 129 CPI) che permette di accedere ai locali del presunto contraffattore per documentare i prodotti contraffatti.
EUIPO	Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, con sede ad Alicante, che gestisce la registrazione dei marchi UE.
EUTM	Marchio dell'Unione Europea (European Union Trade Mark), valido in tutti gli Stati membri.
Inibitoria	Ordine del giudice che impone al contraffattore di cessare la violazione.
GIP	Giudice per le Indagini Preliminari, che tra le altre funzioni decide sulle richieste di archiviazione.
OMPI	Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), con sede a Ginevra, gestisce il sistema di registrazione internazionale dei marchi.

PM	Pubblico Ministero, il magistrato che dirige le indagini e sostiene l'accusa nel processo penale.
Polizia giudiziaria	Organi che svolgono le indagini sotto la direzione del PM (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato).
Provvedimento d'urgenza	Misura cautelare emessa dal giudice per proteggere il diritto in attesa del giudizio di merito (art. 131 CPI).
Reg. UE 608/2013	Regolamento dell'Unione Europea che disciplina l'intervento delle autorità doganali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Retroversione degli utili	Rimedio che consente al titolare del marchio di ottenere gli utili realizzati dal contraffattore grazie alla violazione.
Sezioni specializzate in materia di impresa	Sezioni dei Tribunali competenti per le cause di proprietà industriale (D.Lgs. 168/2003).
SIAC	Sistema Informativo Anticontraffazione della Guardia di Finanza, banca dati nella quale registrare i propri diritti per facilitare l'identificazione dei prodotti autentici.
UIBM	Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che gestisce le registrazioni nazionali.

Questa guida ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale. Le informazioni sono aggiornate alla data di redazione e potrebbero non riflettere modifiche normative successive. Prima di intraprendere azioni legali, si consiglia di consultare un professionista qualificato.



www.unicri.org